



# UNDANG-UNDANG MALAYSIA

**Akta 815**

**AKTA CAP DAGANGAN 2019**

Tarikh Perkenan Diraja ... .. 22 November 2019

Tarikh penyiaran dalam *Warta* ... .. 9 Disember 2019

Hakcipta Pencetak (H)

**PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD**

Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada **Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik)**.

# UNDANG-UNDANG MALAYSIA

## Akta 815

### AKTA CAP DAGANGAN 2019

---

#### SUSUNAN SEKSYEN

---

##### BAHAGIAN I

##### PERMULAAN

###### Seksyen

1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
2. Tafsiran
3. Takrif “cap dagangan”
4. Takrif “cap dagangan terkenal”
5. Takrif “cap dagangan terdahulu”
6. Takrif “barang-barang yang melanggar”, “bahan yang melanggar”, “artikel yang melanggar”, “barang-barang lancung” dan “cap dagangan lancung”
7. Sebutan mengenai penggunaan cap dagangan
8. Penggunaan cap dagangan bagi perdagangan eksport atau jika bentuk perdagangan berubah
9. Penentuan kebarangkalian kekeliruan

##### BAHAGIAN II

##### PENTADBIRAN

10. Pendaftar, Timbalan Pendaftar dan Penolong Pendaftar
11. Perlindungan Pendaftar, Timbalan Pendaftar, Penolong Pendaftar dan pegawai lain
12. Pejabat Cap Dagangan dan pejabat cawangan lain
13. Pendapat dan carian awal oleh Pendaftar

## BAHAGIAN III

## DAFTAR CAP DAGANGAN

Seksyen

14. Daftar Cap Dagangan
15. Pemeriksaan Daftar

## BAHAGIAN IV

## PENDAFTARAN CAP DAGANGAN

## Bab 1

*Pengenalan*

16. Cap dagangan berdaftar

## Bab 2

*Permohonan bagi pendaftaran cap dagangan*

17. Permohonan bagi pendaftaran cap dagangan
18. Permohonan dalam berbilang kelas
19. Pengelasan barang-barang atau perkhidmatan
20. Warna cap dagangan
21. Siri cap dagangan
22. Tarikh pemfailan

## Bab 3

*Alasan bagi penolakan pendaftaran*

23. Alasan mutlak bagi penolakan pendaftaran
24. Alasan relatif bagi penolakan pendaftaran
25. Penggunaan bersama yang jujur, dsb.

## Bab 4

*Keutamaan*

26. Tuntutan keutamaan bagi permohonan Konvensyen

Seksyen

27. Tuntutan keutamaan daripada permohonan luar negara lain yang berkaitan
28. Tuntutan keutamaan daripada perlindungan sementara cap dagangan yang menjadi hal perkara bagi pameran antarabangsa yang diberikan di bawah Perkara 11 Konvensyen Paris

Bab 5

*Pemeriksaan*

29. Pemeriksaan permohonan
30. Penafian sukarela, syarat atau penghadan
31. Penyiaran penyetujuteraan

Bab 6

*Penarikan balik, sekatan atau pindaan permohonan bagi pendaftaran cap dagangan*

32. Penarikan balik atau sekatan permohonan bagi pendaftaran cap dagangan
33. Pindaan permohonan bagi pendaftaran cap dagangan

Bab 7

*Bangkangan*

34. Alasan bangkangan
35. Prosiding bangkangan

Bab 8

*Pendaftaran*

36. Pendaftaran

BAHAGIAN V

PEMBAHAGIAN DAN PENGGABUNGAN

37. Permohonan bagi pembahagian
38. Permohonan bagi penggabungan

## BAHAGIAN VI

## TEMPOH DAN PEMBAHARUAN CAP DAGANGAN BERDAFTAR

Seksyen

39. Tempoh dan pembaharuan pendaftaran
40. Status cap dagangan yang tidak dibaharui
41. Pemberhentian pendaftaran

## BAHAGIAN VII

PENGUBAHAN, PEMBETULAN, PEMOTONGAN,  
PEMBATALAN DAN KETIDAKSAHAN

42. Perubahan cap dagangan berdaftar
43. Pembetulan Daftar
44. Pemotongan sukarela cap dagangan berdaftar
45. Pembatalan pendaftaran oleh Pendaftar
46. Pembatalan pendaftaran oleh Mahkamah atas ketiadaan penggunaan cap dagangan
47. Ketidaksahan pendaftaran oleh Mahkamah

## BAHAGIAN VIII

## KESAN CAP DAGANGAN BERDAFTAR

## Bab 1

*Hak tuan punya berdaftar cap dagangan*

48. Hak yang diberikan oleh cap dagangan berdaftar
49. Pengehadan atas hak jika cap dagangan yang hampir serupa, dsb., didaftarkan oleh orang berlainan
50. Cap dagangan yang terdiri daripada tanda yang diterima sebagai tanda yang memperihalkan artikel, dsb.
51. Cap dagangan yang berhubungan dengan artikel, dsb., yang dahulunya dihasilkan di bawah paten
52. Pendaftaran ialah keterangan *prima facie*
53. Pendaftaran muktamad

Bab 2

*Pelanggaran cap dagangan*

Seksyen

54. Perbuatan yang terjumlah sebagai pelanggaran cap dagangan berdaftar
55. Perbuatan yang tidak terjumlah sebagai pelanggaran
56. Tindakan bagi pelanggaran
57. Hal keadaan yang tindakan tidak boleh dimulakan
58. Perintah bagi pemadaman, dsb., tanda yang menyalahi
59. Perintah bagi penyerahan barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar
60. Perintah bagi pelupusan barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar
61. Remedi bagi ancaman tidak berasas prosiding pelanggaran

BAHAGIAN IX

CAP DAGANGAN SEBAGAI OBJEK HARTA

62. Sifat cap dagangan berdaftar sebagai harta
63. Ketuanpunaan bersama cap dagangan berdaftar
64. Penyerahhakan, dsb., cap dagangan berdaftar
65. Pendaftaran transaksi yang menyentuh cap dagangan berdaftar
66. Amanah dan ekuiti
67. Permohonan bagi pendaftaran cap dagangan sebagai objek harta

BAHAGIAN X

PELESENAN

68. Tafsiran
69. Pelesenan cap dagangan berdaftar
70. Hak pemegang lesen dalam hal pelanggaran
71. Pemegang lesen eksklusif mempunyai hak dan remedi sebagai pemegang serah hak

## BAHAGIAN XI

## CAP KOLEKTIF DAN CAP PERAKUAN

Seksyen

- 72. Cap kolektif
- 73. Cap perakuan

## BAHAGIAN XII

## PERKARA ANTARABANGSA

## Bab 1

*Protokol Madrid*

- 74. Tafsiran
- 75. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Protokol Madrid

## Bab 2

*Konvensyen dan perkiraan antarabangsa*

- 76. Perlindungan cap dagangan terkenal
- 77. Kebenaran penggunaan cap dagangan terkenal
- 78. Lambang kebangsaan, dsb., bagi negara Konvensyen di bawah Perkara 6ter Konvensyen Paris
- 79. Lambang, dsb., bagi organisasi antara kerajaan antarabangsa tertentu di bawah Perkara 6ter Konvensyen Paris
- 80. Pemberitahuan di bawah Perkara 6ter Konvensyen Paris

## BAHAGIAN XIII

## LANGKAH-LANGKAH SEMPADAN

- 81. Tafsiran
- 82. Sekatan ke atas pengimportan barang-barang yang melanggar
- 83. Cagaran
- 84. Penyimpanan selamat barang-barang yang disita
- 85. Notis



Seksyen

86. Pemeriksaan, pelepasan, dsb., barang-barang yang disita
87. Pelucuthakan barang-barang yang disita dengan keizinan
88. Pelepasan wajib barang-barang yang disita kepada pengimport
89. Pampasan kerana tidak mengambil tindakan
90. Tindakan bagi pelanggaran cap dagangan berdaftar
91. Pelupusan barang-barang yang disita yang diperintahkan supaya dilucuthakkan
92. Cagaran tidak mencukupi
93. Tindakan *ex-officio*
94. Pengimportan *De Minimis*

BAHAGIAN XIV

EJEN CAP DAGANGAN

95. Pengiktirafan ejen cap dagangan dan hal keadaan yang ejen cap dagangan berdaftar dikehendaki
96. Daftar Ejen Cap Dagangan
97. Pendaftaran ejen cap dagangan
98. Komunikasi terlindung dengan ejen cap dagangan berdaftar

BAHAGIAN XV

KESALAHAN

99. Pemelancungan cap dagangan
100. Memakaikan dengan salah cap dagangan berdaftar pada barang-barang atau perkhidmatan
101. Membuat atau memiliki artikel untuk melakukan kesalahan
102. Mengimport atau menjual, dsb., barang-barang yang cap dagangan dipakaikan dengan salah
103. Catatan palsu kepada Pejabat Cap Dagangan atau dalam Daftar
104. Menyatakan dengan palsu cap dagangan sebagai berdaftar
105. Kesalahan yang berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap saman atau keengganan untuk memberikan keterangan

Seksyen

106. Menyatakan dengan palsu cap dagangan sebagai pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia
107. Penyalahgunaan nama “Pejabat Cap Dagangan”
108. Orang tidak berdaftar yang mengamalkan, dsb., sebagai ejen cap dagangan berdaftar

## BAHAGIAN XVI

### PENYIASATAN DAN PENGUATKUASAAN

#### Bab 1

##### *Penyiasatan dan aduan*

109. Tafsiran
110. Kuasa Pengawal, Timbalan Pengawal atau Penolong Pengawal
111. Kuasa penyiasatan
112. Aduan kepada Penolong Pengawal

#### Bab 2

##### *Kuasa mengumpul maklumat*

113. Kuasa Penolong Pengawal untuk menghendaki pemberian maklumat
114. Penolong Pengawal boleh memegang simpan dokumen
115. Kerahsiaan
116. Komunikasi terlindung
117. Memberikan maklumat, keterangan atau dokumen palsu atau yang mengelirukan
118. Pemusnahan, penyembunyian, pencacatan dan pengubahan rekod

#### Bab 3

##### *Kuasa penangkapan, penggeledahan, penyitaan dsb.*

119. Kuasa menangkap
120. Kuasa untuk memasuki premis, memeriksa dan menyita barang-barang, dsb.
121. Majistret boleh mengeluarkan waran geledah
122. Penggeledahan boleh dilakukan tanpa waran

## Seksyen

123. Akses kepada maklumat berekod atau data berkomputer, dsb.
124. Pemberian maklumat
125. Waran boleh diterima walaupun cacat
126. Senarai barang-barang, dsb., yang disita
127. Pelucuthakan barang-barang, dsb., yang disita
128. Pelepasan barang-barang, dsb., yang disita
129. Penyitaan barang-barang mudah musnah
130. Tiada kos atau ganti rugi yang berbangkit daripada penyitaan boleh didapatkan balik
131. Halangan
132. Keterangan ejen provokasi boleh diterima
133. Mengambil sampel
134. Bidang kuasa untuk membicarakan kesalahan
135. Pemulaan pendakwaan
136. Pengkompaunan kesalahan
137. Prinsipal bertanggungjawab bagi perbuatan pekhidmat atau ejen
138. Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan
139. Perlindungan Pengawal, Timbalan Pengawal, Penolong Pengawal atau orang lain

## BAHAGIAN XVII

PROSIDING UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH,  
KOS DAN KETERANGAN

140. Penyampaian permohonan kepada Mahkamah dengan Pendaftar
141. Kehadiran Pendaftar dalam prosiding yang melibatkan Daftar
142. Kos prosiding di hadapan Mahkamah
143. Perakuan kesahan
144. Nilai keterangan bagi salinan yang diperaku oleh Pendaftar
145. Salinan dokumen yang dimeterai hendaklah menjadi keterangan
146. Maklumat elektronik, dsb., yang diperaku oleh Pendaftar boleh diterima sebagai keterangan
147. Menteri boleh mengisytiharkan dokumen negara asing mengenai cap dagangan sebagai boleh diterima sebagai keterangan

## BAHAGIAN XVIII

## PELBAGAI DAN AM

Seksyen

148. Jurnal Rasmi Harta Intelek
149. Pemfailan elektronik
150. Mengeluarkan dokumen secara elektronik
151. Alamat bagi penyampaian
152. Kuasa Pendaftar untuk membenarkan pindaan dokumen
153. Kuasa Pendaftar untuk membenarkan pelanjutan masa
154. Cara memberikan keterangan
155. Menjalankan kuasa budi bicara
156. Kuasa Pendaftar untuk menetapkan dokumen sebagai rahsia
157. Penyesuaian catatan kepada pengelasan baharu
158. Kos yang diaward oleh Pendaftar
159. Cap dagangan tidak berdaftar
160. Garis panduan atau arahan amalan oleh Pendaftar
161. Kuasa untuk meminda Jadual
162. Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan
163. Rayuan terhadap Pendaftar

## BAHAGIAN XIX

## PERUNTUKAN PEMANSUHAN, KECUALIAN DAN PERALIHAN

## Bab 1

*Pemansuhan dan kecualian*

164. Pemansuhan dan kecualian

## Bab 2

*Peruntukan peralihan bagi cap dagangan*

165. Tafsiran
166. Cap berdaftar sedia ada
167. Kesan pendaftaran berhubung dengan pelanggaran
168. Barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar
169. Hak dan remedi pemegang lesen atau pengguna yang dibenarkan

Seksyen

170. Ketuanpunyaan bersama cap berdaftar
171. Penyerahhakan, dsb., cap berdaftar
172. Pelesenan cap berdaftar
173. Permohonan yang belum selesai bagi pendaftaran
174. Penukaran permohonan yang belum selesai
175. Cap dagangan yang didaftarkan mengikut pengelasan lama
176. Tuntutan keutamaan permohonan Konvesyen
177. Tempoh dan pembaharuan pendaftaran
178. Permohonan yang belum selesai bagi pengubahan cap berdaftar
179. Pembatalan bagi ketiadaan penggunaan
180. Permohonan bagi pembedahan, dsb.
181. Kaedah-kaedah mengenai penggunaan cap perakuan
182. Ejen
183. Garis panduan, dsb., mengenai perkara peralihan

JADUAL PERTAMA

JADUAL KEDUA



# UNDANG-UNDANG MALAYSIA

## Akta 815

### AKTA CAP DAGANGAN 2019

Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran cap dagangan berhubung dengan barang-barang dan perkhidmatan dan untuk melaksanakan triti yang berkaitan dan bagi perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya.

[ ]

**DIPERBUAT** oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

#### BAHAGIAN I

#### PERMULAAN

#### **Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa**

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Cap Dagangan 2019.

(2) Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam *Warta* dan Menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi permulaan kuat kuasa Bahagian atau peruntukan yang berlainan dalam Akta ini.

#### **Tafsiran**

2. Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“Akta ini” termasuklah mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat di bawah Akta ini;

“Akta yang dimansuhkan” ertinya Akta Cap Dagangan 1976 [Akta 175];

“cap dagangan berdaftar” mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah seksyen 16;

“cap kolektif” mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah subseksyen 72(1);

“cap perakuan” mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah subseksyen 73(1);

“ciri distingtif” ertinya cap dagangan itu hendaklah boleh membezakan barang-barang atau perkhidmatan—

- (a) yang tuan punya cap dagangan itu wujud atau mungkin wujud hubungan dalam perjalanan perdagangan daripada barang-barang atau perkhidmatan; atau
- (b) dalam hal tiada hubungan itu wujud atau jika cap dagangan itu didaftarkan atau dicadang didaftarkan, tertakluk kepada syarat, pindaan, ubah suaian atau pengehadan,

berhubung dengan penggunaan dalam takat pendaftaran itu;

“Daftar” ertinya Daftar Cap Dagangan yang disimpan di bawah seksyen 14;

“Daftar Antarabangsa” ertinya pengumpulan rasmi data berkenaan dengan pendaftaran antarabangsa bagi cap dagangan yang disenggara oleh Biro Antarabangsa Organisasi Harta Intelek Dunia;

“ditetapkan” ertinya, berhubung dengan prosiding di hadapan Mahkamah atau prosiding permulaan baginya atau prosiding yang berkaitan dengannya, ditetapkan oleh kaedah-kaedah mahkamah yang dibuat oleh Jawatankuasa Kaedah-Kaedah yang ditubuhkan di bawah Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91], dan dalam hal lain, ditetapkan oleh Menteri dalam peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini;

“Konvensyen Paris” ertinya Konvensyen Paris bagi Perlindungan Harta Perindustrian bertarikh 20 Mac 1883 sebagaimana yang disemak dari semasa ke semasa;

“Mahkamah” ertinya Mahkamah Tinggi;



“negara asing yang diisytiharkan” ertinya suatu negara yang diisytiharkan oleh Menteri di bawah subseksyen 27(1);

“negara Konvensyen” ertinya suatu negara yang menjadi pihak kepada mana-mana triti berbilang pihak yang berhubungan dengan cap dagangan yang Malaysia juga pihak kepadanya;

“pemegang lesen” ertinya orang yang berhak untuk menjalankan haknya di bawah Bahagian X apabila diberi kuasa oleh tuan punya berdaftar cap dagangan;

“Pendaftar” ertinya orang yang dilantik sebagai seorang Pendaftar Cap Dagangan di bawah subseksyen 10(1);

“pendaftaran antarabangsa” ertinya pendaftaran suatu cap dagangan dalam Daftar Antarabangsa;

“pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia” ertinya suatu cap dagangan yang mendapat perlindungan hasil daripada pendaftaran antarabangsa bagi cap dagangan itu yang diperluas ke Malaysia;

“pengehadan” ertinya pengehadan hak ke atas penggunaan eksklusif suatu cap dagangan yang diberikan melalui pendaftaran cap dagangan itu termasuk pengehadan hak ke atas—

- (a) cara penggunaan;
- (b) penggunaan di dalam sesuatu kawasan wilayah di dalam Malaysia; atau
- (c) penggunaan berhubung dengan barang-barang yang akan dieksport ke suatu pasaran di luar Malaysia atau penggunaan berhubung dengan perkhidmatan yang akan disediakan di suatu tempat di luar Malaysia;

“Penolong Pendaftar” dan “Timbalan Pendaftar” ertinya orang yang dilantik di bawah subseksyen 10(3) untuk menjadi Penolong Pendaftar Cap Dagangan atau Timbalan Pendaftar Cap Dagangan;

“Perbadanan” ertinya Perbadanan Harta Intelekt Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Harta Intelekt Malaysia 2002 [*Akta 617*];

“perdagangan” termasuklah apa-apa perniagaan atau profesion;

“Perjanjian TRIPS” ertinya Perjanjian mengenai Aspek yang berhubung dengan Perdagangan bagi Hak Harta Intelek 1994 yang merupakan Lampiran 1C kepada Perjanjian Penubuhan Pertubuhan Perdagangan Dunia;

“permohonan Konvensyen” ertinya suatu permohonan bagi perlindungan cap dagangan di dalam suatu negara Konvensyen;

“perpindahan” ertinya perpindahan dengan—

(a) kuat kuasa undang-undang;

(b) pemberian berwasiat; atau

(c) apa-apa cara pemindahmilikan lain kecuali penyerahhakan;

“petunjuk geografi” mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah seksyen 2 Akta Petunjuk Geografi 2000 [*Akta 602*];

“tanda” termasuklah apa-apa huruf, perkataan, nama, tandatangan, angka, logo, jenama, tajuk, label, tiket, bentuk barang-barang atau bungkusannya, warna, bunyi, bau, hologram, kedudukan, urutan gerakan atau apa-apa gabungannya;

“transaksi boleh daftar” ertinya transaksi yang ditentukan oleh Pendaftar dalam garis panduan atau arahan amalan di bawah seksyen 160;

“tuan punya berdaftar” ertinya orang yang pada masa sekarang tercatat dalam Daftar sebagai tuan punya berdaftar cap dagangan itu.

### **Takrif “cap dagangan”**

**3.** (1) “Cap dagangan” ertinya apa-apa tanda yang boleh dinyatakan secara grafik yang boleh membezakan barang-barang atau perkhidmatan satu perusahaan daripada perusahaan-perusahaan yang lain.

(2) Suatu tanda boleh menjadi suatu cap dagangan walaupun tanda itu digunakan berhubung dengan perkhidmatan sampingan kepada suatu perdagangan atau perniagaan perusahaan dan sama ada atau tidak perkhidmatan itu disediakan untuk wang atau nilai wang.

(3) Sebutan mengenai cap dagangan dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain, termasuklah sebutan mengenai cap kolektif atau cap perakuan.

**Takrif “cap dagangan terkenal”**

4. (1) “Cap dagangan terkenal” ertinya apa-apa cap dagangan yang terkenal di Malaysia dan yang dipunyai oleh seseorang yang—

(a) merupakan rakyat suatu negara Konvensyen; atau

(b) berdomisil, atau mempunyai perusahaan perindustrian atau komersial yang sebenar dan berhasil, di dalam suatu negara Konvensyen,

sama ada atau tidak orang itu menjalankan perniagaan, atau mempunyai nama baik, di Malaysia.

(2) Dalam menentukan sama ada suatu cap dagangan itu ialah cap dagangan terkenal di Malaysia, Pendaftar atau Mahkamah hendaklah mengambil kira kriteria sebagaimana yang ditetapkan.

**Takrif “cap dagangan terdahulu”**

5. “Cap dagangan terdahulu” ertinya—

(a) suatu cap dagangan berdaftar atau suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia, yang permohonan bagi pendaftarannya telah dibuat lebih dahulu daripada cap dagangan yang dipersoal, setelah mengambil kira tuntutan keutamaan berkenaan dengan cap dagangan, mengikut mana-mana yang sesuai; atau

(b) suatu cap dagangan yang, pada tarikh permohonan bagi pendaftaran cap dagangan yang dipersoal atau bagi keutamaan yang dituntut berkenaan dengan permohonan itu, mengikut mana-mana yang sesuai, ialah cap dagangan terkenal,

dan termasuklah suatu cap dagangan yang berkenaan dengannya suatu permohonan bagi pendaftaran telah dibuat dan yang, jika didaftarkan, akan menjadi cap dagangan yang terdahulu menurut perenggan (a) tertakluk kepada ia didaftarkan sedemikian.

**Takrif “barang-barang yang melanggar”, “bahan yang melanggar”, “artikel yang melanggar”, “barang-barang lancung” dan “cap dagangan lancung”**

6. (1) Barang-barang ialah “barang-barang yang melanggar”, berhubung dengan suatu cap dagangan berdaftar, jika barang-barang atau bungkusan barang-barang itu mengandungi tanda yang serupa atau hampir serupa dengan cap dagangan itu dan—

- (a) pemakaian tanda pada barang-barang atau bungkusan barang-barang itu merupakan pelanggaran cap dagangan berdaftar itu;
- (b) barang-barang itu dicadang untuk diimport ke dalam Malaysia dan pemakaian tanda di dalam Malaysia pada barang-barang atau bungkusan barang-barang itu akan menjadi suatu pelanggaran cap dagangan berdaftar itu; atau
- (c) tanda itu telah digunakan selainnya berhubung dengan barang-barang itu dengan sedemikian cara sehingga melanggar cap dagangan berdaftar.

(2) Bahan ialah “bahan yang melanggar”, berhubung dengan suatu cap dagangan berdaftar, jika bahan itu mengandungi tanda yang serupa atau hampir serupa dengan cap dagangan itu dan sama ada—

- (a) tanda itu digunakan bagi pelabelan atau pembungkusan barang-barang, sebagai kertas perniagaan, atau bagi pengiklanan barang-barang atau perkhidmatan, dengan sedemikian cara sehingga melanggar cap dagangan berdaftar itu; atau
- (b) tanda itu diniatkan untuk digunakan sedemikian dan penggunaan itu akan melanggar cap dagangan berdaftar itu.

(3) “Artikel yang melanggar”, berhubung dengan suatu cap dagangan berdaftar, ertinya artikel—

- (a) yang direka khas atau disesuaikan untuk membuat salinan tanda yang serupa atau hampir serupa dengan cap dagangan itu; dan
- (b) yang orang itu ada dalam milikan, jagaan atau kawalannya, dengan mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa artikel itu telah atau akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang atau bahan yang melanggar.

(4) Barang-barang ialah “barang-barang lancung”, berhubung dengan suatu cap dagangan berdaftar, jika—

- (a) barang-barang itu ialah barang-barang yang melanggar berhubung dengan cap dagangan itu; dan
- (b) tanda yang ditunjukkan pada barang-barang atau bungkusan barang-barang itu ialah cap dagangan lancung.

(5) Suatu tanda ialah “cap dagangan lancung”, berhubung dengan suatu cap dagangan berdaftar, jika tanda itu—

- (a) serupa dengan cap dagangan berdaftar yang dimaksudkan untuk memperdaya; dan
- (b) dipakai pada barang-barang atau perkhidmatan—
  - (i) tanpa persetujuan nyata atau tersirat, bersyarat atau sebaliknya, tuan punya berdaftar; dan
  - (ii) untuk menggambarkan barang-barang atau perkhidmatan itu sebagai barang-barang tulen atau perkhidmatan sebenar tuan punya berdaftar atau pemegang lesen cap dagangan berdaftar itu.

**Sebutan mengenai penggunaan cap dagangan**

7. (1) Sebutan mengenai penggunaan suatu cap dagangan hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai penggunaan cap dagangan itu yang bercetak atau gambaran lain cap dagangan berdaftar itu yang boleh dilihat atau tidak boleh dilihat.

(2) Sebutan mengenai penggunaan suatu cap dagangan berhubung dengan barang-barang hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai penggunaan cap dagangan pada, atau yang dihubungkan secara fizikal atau hubungan lain, dengan barang-barang itu.

(3) Sebutan mengenai penggunaan suatu cap dagangan berhubung dengan perkhidmatan hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai penggunaan cap dagangan itu sebagai suatu pernyataan atau sebagai sebahagian daripada suatu pernyataan tentang perkhidmatan itu.

(4) Apa-apa persembahan aural suatu cap dagangan hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai penggunaan cap dagangan itu.

(5) Jika seseorang telah menggunakan suatu cap dagangan dengan penambahan atau pengubahan, Pendaftar atau Mahkamah boleh memutuskan bahawa orang itu telah menggunakan cap dagangan itu jika ia tidak secara substansial menyentuh identiti cap dagangan itu sebagaimana yang difikirkan patut oleh Pendaftar atau Mahkamah.

**Penggunaan cap dagangan bagi perdagangan eksport atau jika bentuk perdagangan berubah**

8. (1) Jika suatu cap dagangan dipakaikan pada barang-barang yang akan dieksport dari Malaysia dan apa-apa perbuatan lain dilakukan di Malaysia berhubung dengan barang-barang itu yang jika dilakukan berhubung dengan barang-barang yang akan dijual atau selainnya didagangkan di Malaysia, perbuatan itu terjumlah sebagai penggunaan suatu cap dagangan di Malaysia berhubung dengan barang-barang itu.

(2) Penggunaan suatu cap dagangan berdaftar berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang dalam perjalanan perdagangan wujud suatu bentuk hubungan antara barang-barang atau perkhidmatan itu dengan orang yang menggunakan cap

dagangan itu tidak boleh disifatkan sebagai berkemungkinan boleh menyebabkan tipu daya atau kekeliruan hanya atas alasan bahawa cap dagangan itu telah atau digunakan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang dalam perjalanan perdagangan telah wujud atau masih wujud suatu bentuk hubungan berlainan antara barang-barang atau perkhidmatan itu dengan orang itu atau pendulunya dalam hakmilik.

### **Penentuan kebarangkalian kekeliruan**

**9.** (1) Dalam menentukan sama ada penggunaan suatu cap dagangan itu berkemungkinan boleh menyebabkan kekeliruan kepada orang awam, Pendaftar atau Mahkamah boleh mengambil kira semua faktor yang berkaitan dalam hal keadaan itu, termasuklah sama ada penggunaan itu berkemungkinan boleh dikaitkan dengan cap dagangan terdahulu.

(2) Dalam menentukan sama ada penggunaan suatu tanda itu berkemungkinan boleh menyebabkan kekeliruan kepada orang awam, Pendaftar atau Mahkamah boleh mengambil kira semua faktor yang berkaitan dalam hal keadaan, termasuklah sama ada penggunaan itu berkemungkinan boleh dikaitkan dengan suatu cap dagangan berdaftar.

## **BAHAGIAN II**

### **PENTADBIRAN**

#### **Pendaftar, Timbalan Pendaftar dan Penolong Pendaftar**

**10.** (1) Ketua Pengarah Perbadanan hendaklah menjadi Pendaftar Cap Dagangan dan mempunyai kawalan terhadap Pejabat Cap Dagangan.

(2) Pendaftar hendaklah melaksanakan kewajipan yang dikenakan ke atasnya dan menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya di bawah Akta ini bagi pentadbiran yang sepatutnya Akta ini.

(3) Perbadanan boleh melantik, atas apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang boleh ditentukan oleh Perbadanan, dalam kalangan orang dalam penggajian Perbadanan, apa-apa bilangan Timbalan Pendaftar Cap Dagangan, Penolong Pendaftar Cap Dagangan dan pegawai lain yang perlu bagi pentadbiran yang sepatutnya Akta ini.

(4) Tertakluk kepada arahan dan kawalan am Pendaftar dan kepada apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan oleh Pendaftar, seseorang Timbalan Pendaftar atau seseorang Penolong Pendaftar boleh menjalankan apa-apa kuasa Pendaftar di bawah Akta ini.

(5) Pendaftar hendaklah mempunyai meterai dengan reka bentuk yang diluluskan oleh Perbadanan dan teraan meterai itu hendaklah diberikan pengiktirafan kehakiman dan diterima sebagai keterangan.

### **Perlindungan Pendaftar, Timbalan Pendaftar, Penolong Pendaftar dan pegawai lain**

**11.** Tiada tindakan, guaman, pendakwaan atau prosiding lain boleh dibawa, dimulakan atau dikekalkan dalam mana-mana mahkamah terhadap—

- (a) Pendaftar, Timbalan Pendaftar, Penolong Pendaftar atau mana-mana pegawai lain, berkenaan dengan apa-apa perbuatan yang diperintahkan atau dilakukan bagi maksud melaksanakan Akta ini; dan
- (b) mana-mana pegawai lain berkenaan dengan apa-apa perbuatan yang dilakukan atau berupa sebagai dilakukan olehnya di bawah perintah, arahan atau suruhan Pendaftar,

jika perbuatan itu dilakukan dengan suci hati dan atas kepercayaan yang munasabah bahawa ia adalah perlu bagi maksud yang dihasratkan untuk dicapai dengannya.

### **Pejabat Cap Dagangan dan pejabat cawangan lain**

**12.** (1) Pejabat Pusat Cap Dagangan dan pejabat wilayah cap dagangan yang ditubuhkan di bawah seksyen 5 Akta yang dimansuhkan hendaklah dikenali sebagai Pejabat Cap Dagangan dan pejabat cawangan, masing-masing.



(2) Sebagai tambahan kepada subseksyen (1), bagi maksud Akta ini, apa-apa bilangan pejabat cawangan bagi Pejabat Cap Dagangan sebagaimana yang perlu boleh ditubuhkan.

(3) Apa-apa dokumen yang dikehendaki di bawah Akta ini untuk difailkan di Pejabat Cap Dagangan boleh difailkan di mana-mana pejabat cawangan Pejabat Cap Dagangan dan sebutan dalam Akta ini mengenai pengemukaan di Pejabat Cap Dagangan termasuklah sebutan mengenai pengemukaan di sesuatu pejabat cawangan.

(4) Semua komunikasi dengan Pejabat Cap Dagangan hendaklah dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris.

### **Pendapat dan carian awal oleh Pendaftar**

**13.** (1) Pendaftar boleh memberikan pendapat dan hasil carian awal kepada mana-mana orang yang bercadang untuk memohon pendaftaran cap dagangan dalam Daftar sama ada cap dagangan itu ialah cap dagangan yang *prima facie* boleh didaftarkan.

(2) Mana-mana orang boleh memohon bagi suatu pendapat dan hasil carian awal itu mengikut bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(3) Walau apa pun suatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan telah dibuat dalam tempoh yang ditetapkan dan Pendaftar telah memberikan pendapat atau hasil carian awal dalam bentuk afirmatif, Pendaftar, selepas penyiasatan atau pertimbangan selanjutnya, boleh membangkitkan apa-apa penolakan yang menyebabkan cap dagangan itu tidak boleh didaftarkan.

(4) Dalam hal keadaan di bawah subseksyen (3), pemohon adalah berhak kepada apa-apa fi yang dibayar atas pemfailan permohonan dikembalikan kepadanya tertakluk kepada syarat yang ditetapkan, apabila memberikan notis penarikan balik permohonan itu dalam tempoh yang ditetapkan.

(5) Permohonan yang dibuat oleh pemohon dalam subseksyen (2), dan pendapat dan hasil carian awal yang diberikan oleh Pendaftar adalah rahsia dan tidak boleh dibuka untuk pemeriksaan awam.

## BAHAGIAN III

## DAFTAR CAP DAGANGAN

**Daftar Cap Dagangan**

**14.** (1) Pendaftar hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu daftar yang dinamakan Daftar Cap Dagangan.

(2) Daftar hendaklah mengandungi semua perkara dan butir-butir yang berhubungan dengan cap dagangan sebagaimana yang ditetapkan.

(3) Daftar hendaklah disimpan mengikut apa-apa bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar.

**Pemeriksaan Daftar**

**15.** (1) Daftar hendaklah terbuka untuk pemeriksaan awam tertakluk kepada syarat sebagaimana yang ditetapkan atas permohonan mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(2) Tertakluk kepada syarat dalam subseksyen (1), salinan yang diperaku atau cabutan apa-apa catatan dalam Daftar yang dimeteraikan dengan meterai Pendaftar hendaklah diberikan kepada mana-mana orang atas permohonan mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

## BAHAGIAN IV

## PENDAFTARAN CAP DAGANGAN

## Bab 1

*Pengenalan***Cap dagangan berdaftar**

**16.** Suatu cap dagangan berdaftar ialah hak harta yang diperoleh melalui pendaftaran cap dagangan di bawah Akta ini dan tuan punya berdaftar bagi cap dagangan mempunyai hak dan remedi yang diperuntukkan di bawah Akta ini.

Bab 2

*Permohonan bagi pendaftaran cap dagangan*

**Permohonan bagi pendaftaran cap dagangan**

17. (1) Mana-mana orang yang menuntut bahawa dia ialah tuan punya yang *bona fide* bagi suatu cap dagangan boleh memohon bagi pendaftaran cap dagangan itu jika—

- (a) orang itu menggunakan atau bercadang untuk menggunakan cap dagangan itu dalam perjalanan perdagangan; atau
- (b) orang itu telah diberi kuasa atau bercadang untuk memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan cap dagangan itu dalam perjalanan perdagangan.

(2) Suatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan hendaklah dibuat mengikut bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar dalam tempoh yang ditetapkan bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(3) Jika cap dagangan yang dimohon bagi pendaftaran mengandungi atau terdiri daripada perkataan yang tidak ada dalam huruf rumi, atau bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris, pemohon hendaklah, dalam tempoh yang ditetapkan, mengemukakan kepada Pendaftar yang berikut:

- (a) transliterasi cap dagangan itu;
- (b) terjemahan cap dagangan itu; atau
- (c) apa-apa maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar.

(4) Jika kehendak di bawah subseksyen (2) atau (3) tidak dipatuhi dalam tempoh yang ditetapkan, permohonan itu hendaklah disifatkan ditarik balik.

(5) Seseorang yang memohon bagi pendaftaran cap dagangan boleh meminta kepada Pendaftar untuk mempercepat pemeriksaan dengan memfailkan permohonan mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar dalam tempoh yang ditetapkan bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

**Permohonan dalam berbilang kelas**

**18.** (1) Permohonan di bawah subseksyen 17(2) boleh dibuat dalam suatu permohonan tunggal yang menyenaraikan barang-barang atau perkhidmatan yang tergolong dalam beberapa kelas pengelasan kepada Pendaftar.

(2) Permohonan yang dibuat di bawah subseksyen (1) hendaklah diberikan satu pendaftaran.

**Pengelasan barang-barang atau perkhidmatan**

**19.** (1) Barang-barang atau perkhidmatan hendaklah dikelaskan bagi maksud pendaftaran cap dagangan mengikut sistem pengelasan sebagaimana yang ditetapkan.

(2) Jika apa-apa persoalan timbul tentang kelas yang dalamnya apa-apa barang-barang atau perkhidmatan itu terkandung, soalan itu hendaklah diputuskan oleh Pendaftar.

**Warna cap dagangan**

**20.** (1) Pemohon boleh memohon untuk mengehendkan suatu cap dagangan, secara keseluruhan atau sebahagian, kepada satu atau lebih warna tertentu.

(2) Bagi maksud subseksyen (1) atau dalam hal jika pemohon itu tidak memohon untuk mengehendkan cap dagangan, secara keseluruhan atau sebahagian, kepada satu atau lebih warna tertentu, Pendaftar boleh mengehendkan cap dagangan, secara keseluruhan atau sebahagian, kepada satu atau lebih warna tertentu dalam menentukan sama ada cap dagangan itu distingtif.

(3) Jika suatu cap dagangan didaftarkan tanpa had tentang warna, cap dagangan itu hendaklah disifatkan didaftarkan untuk semua warna.

### **Siri cap dagangan**

**21.** (1) Seseorang boleh membuat permohonan tunggal di bawah subseksyen 17(2) bagi pendaftaran beberapa cap dagangan jika cap dagangan itu—

- (a) menyerupai satu sama lain dalam butir-butir material; dan
- (b) hanya berbeza berkenaan dengan satu atau lebih perkara yang berikut:
  - (i) pernyataan atau gambaran tentang barang-barang atau perkhidmatan berhubung dengan cap dagangan itu digunakan atau diniatkan untuk digunakan;
  - (ii) pernyataan atau gambaran tentang bilangan, harga atau kualiti;
  - (iii) fon standard yang tidak menyentuh secara substansial identiti cap dagangan itu; atau
  - (iv) warna pada mana-mana bahagian cap dagangan itu.

(2) Jika permohonan itu memenuhi semua kehendak di bawah subseksyen (1), Pendaftar hendaklah mendaftarkan cap dagangan itu sebagai suatu siri dalam satu pendaftaran.

(3) Cap dagangan yang telah didaftarkan sebagai sebahagian daripada siri cap dagangan boleh digunakan secara berasingan.

### **Tarikh pemfailan**

**22.** (1) Pendaftar hendaklah merekodkan tarikh penerimaan suatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan yang dibuat mengikut seksyen 17 sebagai tarikh pemfailan.

(2) Jika kehendak di bawah seksyen 17 dipenuhi pada hari yang berlainan, Pendaftar hendaklah merekodkan tarikh pemfailan pada hari terakhir bagi hari yang berlainan itu.

(3) Mana-mana tarikh keutamaan yang dituntut di bawah seksyen 26, 27 atau 28 tidak mempunyai kesan pada tarikh pemfailan permohonan yang direkodkan di bawah subseksyen (1) atau (2) kecuali bagi maksud carian di bawah subseksyen 29(2).

### Bab 3

#### *Alasan bagi penolakan pendaftaran*

#### **Alasan mutlak bagi penolakan pendaftaran**

**23.** (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), Pendaftar hendaklah menolak untuk mendaftarkan suatu cap dagangan berdasarkan alasan mutlak bagi penolakan pendaftaran seperti yang berikut:

- (a) tanda yang tidak boleh digambarkan secara grafik dan tidak boleh membezakan barang-barang atau perkhidmatan satu perusahaan daripada perusahaan-perusahaan yang lain;
- (b) cap dagangan yang tidak mempunyai ciri distingtif;
- (c) cap dagangan yang semata-mata terdiri daripada tanda atau petunjuk yang boleh digunakan, dalam perdagangan, untuk menunjukkan jenis, kualiti, kuantiti, kegunaan spesifik, nilai, tempat asal geografi, ciri-ciri lain barang-barang atau perkhidmatan atau masa pengeluaran barang-barang atau penyampaian perkhidmatan; atau
- (d) cap dagangan yang semata-mata terdiri daripada tanda atau petunjuk yang telah menjadi kelaziman dalam bahasa semasa wilayah itu atau dalam amalan perdagangan yang *bona fide* dan telah menjadi kebiasaan.

(2) Walau apa pun perenggan (1)(b), (c) dan (d), Pendaftar tidak boleh menolak untuk mendaftarkan suatu permohonan cap dagangan jika, sebelum tarikh permohonan bagi pendaftaran itu, cap dagangan itu sebenarnya telah memperoleh ciri distingtif hasil daripada penggunaannya.

(3) Pendaftar hendaklah menolak untuk mendaftarkan suatu tanda sebagai cap dagangan jika tanda itu semata-mata terdiri daripada—

- (a) bentuk yang terhasil daripada sifat barang-barang itu sendiri;
- (b) bentuk barang-barang yang diperlukan untuk menghasilkan suatu yang teknikal; atau
- (c) bentuk yang memberikan nilai yang substansial pada barang-barang.

(4) Walau apa pun subseksyen (1) dan (2), Pendaftar hendaklah menolak untuk mendaftarkan yang berikut sebagai suatu cap dagangan jika:

- (a) cap dagangan itu semata-mata terdiri daripada nama suatu negara; atau
- (b) cap dagangan itu mengandungi atau terdiri daripada petunjuk geografi yang diiktiraf.

(5) Sebagai tambahan kepada alasan dalam subseksyen (1), (3) dan (4), Pendaftar hendaklah menolak untuk mendaftarkan suatu cap dagangan berdasarkan mana-mana alasan mutlak untuk penolakan pendaftaran yang berikut:

- (a) jika penggunaan cap dagangan itu berkemungkinan memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan kepada orang awam atau bertentangan dengan mana-mana undang-undang bertulis;
- (b) jika cap dagangan itu adalah sedemikian rupa sehingga memperdayakan atau mengelirukan orang awam tentang sifat, kualiti atau tempat asal geografi barang-barang atau perkhidmatan itu;
- (c) cap dagangan yang bertentangan dengan kepentingan awam atau moral;
- (d) cap dagangan itu mengandungi atau terdiri daripada apa-apa perkara yang tidak sepatutnya atau yang menyinggung atau selainnya tidak berhak mendapat perlindungan oleh mana-mana mahkamah undang-undang;

- (e) cap dagangan itu mengandungi perkara yang pada pendapat Pendaftar adalah atau berkemungkinan memudaratkan kepentingan atau keselamatan negara;
- (f) cap dagangan itu mengandungi atau terdiri daripada nama atau gambaran lain tentang seseorang sama ada orang itu masih hidup atau telah mati melainkan jika pemohon itu memberi Pendaftar persetujuan orang itu, jika orang itu masih hidup, atau persetujuan wakil orang itu jika orang itu telah mati;
- (g) cap dagangan itu mengandungi atau terdiri daripada bendera suatu negara, lambang kebangsaan, lambang, lambang kebesaran atau jata diraja melainkan jika pemohon memberi Pendaftar pemberikuasaan daripada pihak berkuasa yang berwajib atau organisasi antara kerajaan antarabangsa seperti yang dinyatakan dalam seksyen 78 atau 79, mengikut mana-mana yang berkenaan;
- (h) cap dagangan itu mengandungi atau terdiri daripada suatu perkataan yang biasa digunakan sebagai atau ialah nama mana-mana unsur kimia tunggal atau sebatian kimia tunggal yang diterima, yang dibezakan dengan campuran, atau yang diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai nama ketakpunyaan antarabangsa atau yang kelihatan hampir serupa dengan nama itu melainkan jika ia digunakan—
  - (i) untuk menandakan hanya suatu jenama atau untuk membuat unsur atau sebatian sebagaimana yang dibuat oleh tuan punya cap dagangan atau pemegang lesen untuk membezakan elemen atau sebatian itu daripada yang dibuat oleh orang lain; dan
  - (ii) berkaitan dengan nama atau perihalan yang sesuai terbuka untuk kegunaan umum; atau
- (i) cap dagangan itu mengandungi atau terdiri daripada mana-mana tanda yang berikut atau tanda yang hampir serupa dengan mana-mana tanda itu hingga berkemungkinan disalah anggap sebagai tanda itu:
  - (i) perkataan “Paten”, “Dipaten”, “Dengan Paten Surat Diraja”, “Didaftarkan”, “Reka Bentuk Berdaftar”, dan “Hak Cipta” atau perkataan-perkataan yang bermaksud sedemikian dalam apa-apa jua bahasa; atau
  - (ii) apa-apa tanda sebagaimana yang ditetapkan.



**Alasan relatif bagi penolakan pendaftaran**

**24.** (1) Pendaftar hendaklah menolak untuk mendaftarkan suatu cap dagangan jika cap dagangan itu serupa dengan cap dagangan terdahulu dan barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu dipakai adalah serupa dengan barang-barang atau perkhidmatan bagi cap dagangan terdahulu.

(2) Pendaftar hendaklah menolak untuk mendaftarkan suatu cap dagangan jika wujud keberangkalan kekeliruan kepada orang awam—

(a) jika cap dagangan itu serupa dengan cap dagangan terdahulu dan hendak didaftarkan bagi barang-barang atau perkhidmatan yang hampir serupa dengan cap dagangan terdahulu itu; atau

(b) jika cap dagangan itu hampir serupa dengan suatu cap dagangan terdahulu dan hendak didaftarkan bagi barang-barang atau perkhidmatan yang serupa atau hampir serupa dengan cap dagangan terdahulu itu.

(3) Pendaftar hendaklah menolak untuk mendaftarkan suatu cap dagangan jika—

(a) cap dagangan itu serupa atau hampir serupa dengan suatu cap dagangan terkenal yang tidak didaftarkan di Malaysia dan ia hendak didaftarkan bagi barang-barang atau perkhidmatan yang serupa kepunyaan tuan punya cap dagangan terkenal itu; atau

(b) cap dagangan itu serupa atau hampir serupa dengan suatu cap dagangan terkenal yang didaftarkan di Malaysia dan ia hendak didaftarkan bagi barang-barang atau perkhidmatan yang tidak serupa atau tidak hampir serupa dengan cap dagangan yang berkenaan dengan cap dagangan terkenal itu didaftarkan dan—

(i) penggunaan cap dagangan itu berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan itu akan menunjukkan suatu hubungan antara barang-barang atau perkhidmatan itu dengan tuan punya cap dagangan terkenal itu;

- (ii) wujud kebarangkalian kekeliruan kepada orang awam kerana penggunaan sedemikian; dan
- (iii) kepentingan tuan punya cap dagangan terkenal itu berkemungkinan terjejas akibat penggunaan sedemikian.

(4) Tertakluk kepada subseksyen (6), Pendaftar hendaklah menolak untuk mendaftarkan suatu cap dagangan jika, atau setakat yang, penggunaannya di Malaysia dihalang—

- (a) menurut mana-mana rukun undang-undang yang melindungi cap dagangan tidak berdaftar atau tanda lain yang digunakan dalam perjalanan perdagangan termasuk di bawah undang-undang bagi kelirupaan; atau
- (b) menurut hak terdahulu selain yang disebut dalam perenggan (a) atau dalam subseksyen (1) hingga (3) termasuk di bawah undang-undang hak cipta atau reka bentuk perindustrian.

(5) Seseorang berhak untuk menghalang penggunaan suatu cap dagangan yang disebut dalam Akta ini sebagai tuan punya “hak terdahulu” berhubung dengan cap dagangan dalam subseksyen (4).

(6) Pendaftar boleh menolak untuk mendaftarkan suatu cap dagangan atas apa-apa alasan di bawah subseksyen (4) jika alasan itu dibangkitkan dalam prosiding bantahan terhadap pendaftaran di bawah seksyen 35 oleh tuan punya hak terdahulu.

(7) Walau apa pun alasan relatif bagi penolakan pendaftaran di bawah subseksyen (1), (2), (3) dan (4), Pendaftar boleh mendaftarkan suatu cap dagangan jika tuan punya cap dagangan terdahulu itu atau hak terdahulu yang lain bersetuju dengan pendaftaran itu mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah mengambil kira kepentingan orang awam dan kebarangkalian kekeliruan kepada orang awam.

(8) Bagi maksud seksyen ini, jika pendaftaran cap dagangan terdahulu habis tempoh, Pendaftar, dalam menentukan kebolehdaftaran suatu cap dagangan hendaklah terus mengambil kira cap dagangan terdahulu bagi tempoh dua belas bulan selepas habis tempohnya.

**Penggunaan bersama yang jujur, dsb.**

**25.** (1) Tiada apa-apa jua dalam seksyen 24 boleh menghalang pendaftaran cap dagangan jika Pendaftar atau Mahkamah berpuas hati—

(a) bahawa terdapat penggunaan bersama yang jujur bagi cap dagangan itu dan cap dagangan yang terdahulu itu atau hak terdahulu yang lain; atau

(b) bahawa atas alasan hal keadaan khas yang lain adalah wajar untuk cap dagangan itu didaftarkan.

(2) Pendaftaran cap dagangan di bawah subseksyen (1) adalah tertakluk kepada apa-apa pengehadan dan syarat sebagaimana yang difikirkan patut dikenakan oleh Pendaftar atau Mahkamah.

(3) Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini—

(a) boleh menghalang Pendaftar daripada menolak untuk mendaftarkan suatu cap dagangan berdasarkan mana-mana alasan di bawah seksyen 23; atau

(b) boleh memberikan kesan kepada permohonan bagi pengisytiharan ketidaksahan di bawah subseksyen 47(3).

Bab 4

*Keutamaan*

**Tuntutan keutamaan bagi permohonan Konvensyen**

**26.** (1) Seseorang, atau penggantinya dalam hakmilik, yang telah memfailkan permohonan Konvensyen, mempunyai hak keutamaan, bagi maksud memfailkan permohonan bagi pendaftaran cap dagangan yang sama bagi beberapa atau semua barang-barang atau perkhidmatan yang sama, bagi tempoh enam bulan dari tarikh pemfailan permohonan pertama itu.

(2) Bagi maksud subseksyen (1)—

(a) tarikh pemfailan permohonan Konvensyen yang pertama hendaklah merupakan tarikh yang berkaitan dalam menetapkan hak yang mempunyai keutamaan; dan

(b) kebolehdaftaran permohonan cap dagangan tidak disentuh oleh apa-apa penggunaan cap dagangan di Malaysia dalam tempoh antara tarikh pemfailan permohonan pertama Konvensyen dengan tarikh permohonan cap dagangan yang sama di bawah Akta ini.

(3) Jika hak keutamaan dituntut disebabkan suatu permohonan Konvensyen di bawah subseksyen (1), permohonan bagi pendaftaran cap dagangan yang sama itu hendaklah menyatakan—

- (a) tarikh pemfailan permohonan Konvensyen yang pertama;
- (b) negara Konvensyen yang permohonan Konvensyen itu pertama kali difailkan;
- (c) nombor permohonan atau pendaftaran bagi permohonan Konvensyen yang diberikan oleh pihak berkuasa pendaftaran atau pihak berkuasa kompeten lain bagi negara Konvensyen yang berkaitan; dan
- (d) barang-barang atau perkhidmatan yang baginya tuntutan itu berkaitan.

(4) Apa-apa pemfailan yang di dalam negara Konvensyen adalah bersamaan dengan pemfailan biasa mengikut negara, di bawah perundangan domestik negara itu atau suatu perjanjian antarabangsa, hendaklah dianggap sebagai memberikan hak keutamaan.

(5) Permohonan terkemudian mengenai subjek yang sama dengan permohonan Konvensyen yang pertama, yang difailkan di dalam negara Konvensyen yang sama, hendaklah dianggap sebagai permohonan Konvensyen yang pertama (yang tarikh pemfailan itu ialah tarikh permulaan bagi tempoh keutamaan), jika pada masa permohonan terkemudian itu—

- (a) permohonan sebelumnya telah ditarik balik, tidak diteruskan atau ditolak, tanpa dibuka bagi pemeriksaan awam dan tanpa meninggalkan apa-apa hak yang belum diselesaikan; dan
- (b) ia belum lagi dijadikan sebagai asas untuk menuntut hak keutamaan.

(6) Bagi maksud subseksyen (5), permohonan sebelumnya tidak boleh dijadikan sebagai asas untuk menuntut hak keutamaan.

(7) Hak keutamaan yang timbul daripada permohonan Konvensyen boleh diserahkan hak atau dipindahkan bersama-sama dengan permohonan itu atau secara berasingan dan sebutan dalam subseksyen (1) mengenai “pengganti dalam hakmilik” bagi pemohon hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya.

(8) Bagi maksud seksyen ini, suatu “pemfailan biasa mengikut negara” bermaksud pemfailan yang mencukupi untuk menetapkan tarikh permohonan itu difailkan di dalam negara itu, walau apa pun ketentuan permohonan itu kemudiannya.

### **Tuntutan keutamaan daripada permohonan luar negara lain yang berkaitan**

27. (1) Menteri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam *Warta*, mengisytiharkan suatu negara sebagai telah membuat perkiraan dengan Malaysia bagi perlindungan salingan cap dagangan.

(2) Berhubung dengan suatu pengisytiharan negara asing, seksyen ini hendaklah terpakai selama tempoh perintah itu terus berkuat kuasa berkenaan dengan negara itu.

(3) Bagi maksud seksyen ini, semua kehendak dan tatacara dalam seksyen 26 hendaklah terpakai.

### **Tuntutan keutamaan daripada perlindungan sementara cap dagangan yang menjadi hal perkara bagi pameran antarabangsa yang diberikan di bawah Perkara 11 Konvensyen Paris**

28. (1) Walau apa pun apa-apa jua dalam Akta ini, seseorang pemohon bagi pendaftaran cap dagangan boleh memohon perlindungan sementara yang hendaklah diberikan kepada suatu cap dagangan yang menjadi hal perkara bagi pameran di suatu pameran antarabangsa rasmi atau yang secara rasminya diiktiraf yang diadakan di Malaysia atau di mana-mana negara Konvensyen atau negara asing yang diisytiharkan.

(2) Perlindungan sementara yang diberikan di bawah subseksyen (1) tidak melanjutkan apa-apa tempoh keutamaan yang dituntut oleh seseorang pemohon dalam seksyen 26 dan jika hak keutamaan dituntut oleh pemohon selepas perlindungan sementara itu, tempoh keutamaan itu hendaklah kekal enam bulan dan hendaklah bermula dari tarikh yang barang-barang atau perkhidmatan itu dimasukkan dalam pameran itu.

(3) Seseorang pemohon bagi pendaftaran cap dagangan yang barang-barang atau perkhidmatannya menjadi hal perkara bagi pameran di suatu pameran antarabangsa rasmi atau yang secara rasminya diiktiraf di Malaysia atau di mana-mana negara Konvensyen atau negara asing diisytiharkan dan yang memohon bagi pendaftaran cap dagangan itu di Malaysia dalam masa enam bulan dari tarikh yang barang-barang atau perkhidmatan itu mula-mula menjadi hal perkara pameran itu, atas permintaannya, hendaklah dikira sebagai memberikan hak keutamaan bagi maksud carian di bawah subseksyen 29(2) apabila barang-barang atau perkhidmatan itu mula-mula menjadi hal perkara pameran itu.

(4) Keterangan bahawa barang-barang atau perkhidmatan yang mengandungi cap dagangan itu menjadi hal perkara bagi pameran di suatu pameran antarabangsa rasmi atau yang secara rasminya diiktiraf hendaklah melalui perakuan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang kompeten pameran itu dan hendaklah difailkan dengan Pendaftar apabila memfailkan permohonan untuk pendaftaran cap dagangan di Malaysia.

## Bab 5

### *Pemeriksaan*

#### **Pemeriksaan permohonan**

**29.** (1) Pendaftar hendaklah memeriksa sama ada suatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan memenuhi kehendak di bawah Akta ini.

(2) Bagi maksud suatu pemeriksaan di bawah subseksyen (1), Pendaftar hendaklah membuat suatu carian, setakat yang difikirkannya perlu, mengenai cap dagangan terdahulu.

(3) Selepas pemeriksaan, jika Pendaftar mendapati bahawa permohonan itu memenuhi kehendak bagi pendaftaran cap dagangan, Pendaftar hendaklah menyetujui terima permohonan itu.

(4) Jika Pendaftar menyetujui terima permohonan bagi pendaftaran cap dagangan, Pendaftar hendaklah merekodkan tarikh pemfailan permohonan di bawah seksyen 22 sebagai tarikh pemfailan.

(5) Jika permohonan bagi pendaftaran cap dagangan tidak memenuhi apa-apa kehendak bagi pendaftaran cap dagangan, Pendaftar hendaklah memberitahu alasan penolakan sementara kepada pemohon melalui suatu notis bertulis dan pemohon hendaklah mempunyai peluang untuk—

- (a) membuat representasi;
- (b) meminda permohonan itu untuk memenuhi syarat, pindaan, ubah suaian atau pengehadan, sebagaimana yang difikirkan patut oleh Pendaftar untuk dikenakan; atau
- (c) memberikan maklumat tambahan atau apa-apa maklumat lain atau keterangan,

dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang dinyatakan oleh Pendaftar dalam notis bertulis itu.

(6) Bagi maksud subseksyen (5)—

- (a) permohonan itu hendaklah disifatkan ditarik balik jika pemohon tidak menjawab dalam tempoh yang dinyatakan oleh Pendaftar dalam notis bertulis itu; dan
- (b) Pendaftar hendaklah menolak permohonan itu jika jawapan pemohon tidak memuaskan hati Pendaftar bahawa kehendak itu telah dipenuhi dan Pendaftar hendaklah, jika dikehendaki oleh pemohon, menyatakan secara bertulis alasan bagi penolakan sementara dengan sepenuhnya itu.

(7) Pendaftar, atas permintaan oleh pemohon, boleh menangguhkan apa-apa tindakan berhubung dengan permohonan bagi pendaftaran cap dagangan dalam hal keadaan yang ditetapkan dan bagi suatu tempoh yang ditetapkan.

(8) Jika suatu rayuan terletak pada Mahkamah terhadap keputusan Pendaftar yang berhubungan dengan penolakan sementara dengan sepenuhnya di bawah perenggan (6)(b)—

- (a) rayuan itu hendaklah dibuat mengikut cara yang ditetapkan;
- (b) Mahkamah hendaklah, jika perlu, mendengar pemohon dan Pendaftar; dan
- (c) rayuan itu hendaklah didengar berdasarkan bahan yang dinyatakan oleh Pendaftar telah digunakan oleh Pendaftar dalam membuat keputusannya dan alasan lanjut bagi penolakan sementara bagi penyetujuteraan permohonan itu tidak boleh dibenarkan oleh Pendaftar selain yang dinyatakan sedemikian kecuali dengan kebenaran Mahkamah.

(9) Bagi maksud perenggan (8)(c), jika mana-mana alasan lanjut bagi penolakan sementara itu diterima, pemohon berhak menarik balik permohonannya tanpa membayar kos dengan memberikan notis mengikut cara yang ditetapkan.

(10) Dalam memutuskan suatu rayuan di bawah subseksyen (8), Mahkamah hendaklah membuat suatu perintah tertakluk kepada apa-apa syarat, pindaan, ubah suaian atau pengehadan, jika ada, permohonan bagi pendaftaran cap dagangan itu disetujui terima.

(11) Apa-apa permohonan bagi pendaftaran cap dagangan yang difailkan dan disetujui terima di bawah seksyen ini hendaklah, walau apa pun syarat, pindaan, ubah suaian atau pengehadan yang dibenarkan oleh Pendaftar atau Mahkamah yang akan dibuat bagi permohonan itu, disifatkan telah dibuat pada tarikh permohonan itu.

(12) Tanpa menjejaskan subseksyen (11), jika selepas penyetujuteraan permohonan bagi pendaftaran cap dagangan tetapi sebelum pendaftaran cap dagangan itu, Pendaftar berpuas hati—

- (a) bahawa permohonan itu telah disetujui terima secara khilaf; atau



- (b) bahawa dalam hal keadaan khas kes itu, cap dagangan itu tidak akan didaftarkan atau akan didaftarkan tertakluk kepada syarat atau pengehadan tambahan atau berlainan,

Pendaftar boleh membatalkan penyetujuteraan itu dan meneruskan seolah-olah permohonan itu tidak pernah disetujui terima atau, berkenaan dengan hanya suatu cap dagangan yang didaftarkan tertakluk kepada syarat atau pengehadan tambahan atau berlainan, mengeluarkan semula penyetujuteraan baharu tertakluk kepada syarat atau pengehadan tambahan atau berlainan.

### **Penafian sukarela, syarat atau pengehadan**

**30.** (1) Seseorang pemohon bagi pendaftaran suatu cap dagangan boleh memohon mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar—

- (a) untuk menafikan apa-apa hak bagi penggunaan eksklusif bagi mana-mana elemen yang dinyatakan dalam cap dagangan itu; atau
- (b) untuk bersetuju bahawa hak yang timbul daripada pendaftaran itu adalah tertakluk kepada syarat atau pengehadan tertentu yang dikenakan oleh Pendaftar.

(2) Pendaftar boleh menolak apa-apa permohonan di bawah perenggan (1)(a) jika permohonan itu mengandungi atau terdiri daripada apa-apa perkara yang tidak dibenarkan di bawah alasan mutlak dan relatif bagi penolakan pendaftaran di bawah seksyen 23 dan 24.

(3) Penafian yang dibuat oleh pemohon, atau syarat atau pengehadan yang dikenakan oleh Pendaftar, di bawah subseksyen (1), tidak boleh dibatalkan jika permohonan itu telah disetujui terima oleh Pendaftar.

### **Penyiaran penyetujuteraan**

**31.** (1) Jika permohonan bagi pendaftaran cap dagangan disetujui terima, Pendaftar hendaklah menyiarkan permohonan itu dalam Jurnal Rasmi Harta Intelek.

(2) Penyariran di bawah subseksyen (1) hendaklah mengandungi semua penafian, syarat, pindaan, ubah suaian atau pengehadan yang tertakluk kepadanya permohonan itu telah disetuju terima.

## Bab 6

### *Penarikan balik, sekatan atau pindaan permohonan bagi pendaftaran cap dagangan*

#### **Penarikan balik atau sekatan permohonan bagi pendaftaran cap dagangan**

**32.** (1) Seseorang pemohon boleh, sebelum pendaftaran cap dagangan yang berkaitan dengan permohonannya, menarik balik permohonannya atau menyekat barang-barang atau perkhidmatan yang terliput dalam permohonan itu dengan memfailkan permintaan mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar.

(2) Mana-mana orang boleh menarik balik permohonan itu atau menyekat barang-barang atau perkhidmatan itu jika hak atau kepentingan yang terhadapnya pemohon itu bergantung untuk pemfailan permohonan itu, notis atau permintaan itu telah menjadi terletak hak padanya.

(3) Orang yang disebut dalam subseksyen (2) hendaklah memberitahu Pendaftar mengikut cara yang ditetapkan bahawa hak atau kepentingan itu telah terletak hak padanya.

(4) Jika penyetujuteraan permohonan bagi pendaftaran suatu cap dagangan telah disiarkan di bawah seksyen 31, notis penarikbalikan atau sekatan barang-barang atau perkhidmatan bagi permohonan itu juga hendaklah disiarkan.

(5) Apa-apa penarikan balik atau sekatan yang dibuat di bawah seksyen ini tidak boleh dibatalkan jika permohonan bagi penarikbalikan atau sekatan itu telah dikuatkuasakan oleh Pendaftar.

#### **Pindaan permohonan bagi pendaftaran cap dagangan**

**33.** (1) Pendaftar boleh, atas permintaan pemohon, meminda suatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan pada bila-bila masa sebelum pendaftaran.

(2) Permintaan di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat mengikut bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(3) Apa-apa pindaan kepada suatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan hanya boleh dibuat berhubung dengan—

- (a) nama atau alamat pemohon;
- (b) kesilapan perbahasaan atau penyalinan; atau
- (c) kekhilafan ketara,

dan hanya jika pindaan itu tidak menjejaskan secara substansial identiti cap dagangan itu atau memperluas barang-barang atau perkhidmatan yang diliputi dalam permohonan itu.

## Bab 7

### *Bangkangan*

#### **Alasan bangkangan**

**34.** (1) Tertakluk kepada subseksyen 35(3), pendaftaran cap dagangan boleh dibangkang oleh tuan punya berdaftar jika dia atau pendulunya dalam perniagaan atau orang yang berada di bawah kawalan atau kuasanya telah menggunakan cap dagangan itu secara berterusan—

- (a) dari tarikh sebelum penggunaan cap dagangan pemohon atau pendulunya dalam perniagaan atau oleh seseorang yang berada di bawah kawalan atau kuasanya; atau
- (b) dari tarikh sebelum tarikh pemfailan permohonan oleh pemohon.

(2) Walau apa pun subseksyen (1), pendaftaran cap dagangan boleh dibangkang oleh mana-mana orang—

- (a) atas apa-apa alasan di bawah seksyen 23 atau 24;
- (b) atas alasan bahawa pemohon bukan tuan punya cap dagangan itu; atau

(c) tertakluk kepada subseksyen (3), atas alasan bahawa—

- (i) cap dagangan itu serupa dengan cap dagangan terkenal di Malaysia dan ia hendak didaftarkan untuk barang-barang atau perkhidmatan yang tidak serupa atau tidak hampir serupa dengan cap dagangan terkenal di Malaysia itu; atau
- (ii) cap dagangan itu hampir serupa dengan cap dagangan terkenal di Malaysia dan ia hendak didaftarkan untuk barang-barang atau perkhidmatan yang tidak serupa atau tidak hampir serupa dengan cap dagangan terkenal di Malaysia itu.

(3) Alasan bangkangan di bawah perenggan (2)(c) boleh dibangkitkan jika penggunaan cap dagangan yang dibangkang itu berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan yang dibangkang itu hendak didaftarkan—

- (a) akan menunjukkan hubungan antara barang-barang atau perkhidmatan itu dengan tuan punya cap dagangan terkenal yang terdahulu itu;
- (b) akan mewujudkan kebarangkalian kekeliruan kepada orang awam kerana penggunaan sedemikian cap dagangan yang dibangkang itu; dan
- (c) berkemungkinan akan menjejaskan kepentingan tuan punya cap dagangan terkenal itu.

(4) Alasan bangkangan yang disebut dalam perenggan (2)(c) hanya boleh ditimbulkan untuk membangkang pendaftaran suatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan yang dibuat pada atau selepas permulaan kuat kuasa Akta ini.

### **Prosiding bangkangan**

**35.** (1) Mana-mana orang boleh memfailkan suatu notis bangkangan mengikut bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan dan menghantar notis bangkangan itu kepada pemohon dalam tempoh yang ditetapkan dari tarikh penyiaran penyetujuteraan suatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan yang dibangkang.

(2) Notis bangkangan hendaklah termasuk suatu pernyataan mengenai alasan bangkangan yang mengandungi apa-apa alasan yang dinyatakan di bawah seksyen 34.

(3) Bangkangan itu boleh diteruskan atas nama seseorang selain orang yang memfailkan notis itu jika—

(a) selepas orang itu memfailkan notis bangkangan itu, hak atau kepentingan yang padanya orang itu bergantung untuk memfailkan notis bangkangan menjadi terletak hak pada orang yang lain itu; dan

(b) orang yang lain dalam perenggan (a)—

(i) memberitahu Pendaftar mengikut cara yang ditetapkan bahawa hak atau kepentingan itu terletak hak padanya; dan

(ii) tidak menarik balik bangkangan itu.

(4) Pemohon hendaklah memfailkan suatu pernyataan balas mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan, dalam tempoh yang ditetapkan selepas penerimaan notis bangkangan dan jika pemohon tidak berbuat demikian, permohonan itu hendaklah disifatkan ditarik balik.

(5) Pernyataan balas dalam subseksyen (4) hendaklah termasuk alasan yang padanya pemohon bergantung dalam permohonan itu.

(6) Pembangkang dan pemohon hendaklah memfailkan keterangan dan ekshibit mengikut cara yang ditetapkan dalam tempoh yang ditetapkan untuk menyokong bangkangan atau pernyataan balas, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan jika pembangkang atau pemohon tidak berbuat demikian, bangkangan atau permohonan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah disifatkan ditarik balik.

(7) Jika pemohon memfailkan keterangan dan ekshibit di bawah subseksyen (6), pembangkang itu boleh memfailkan keterangan jawapan mengikut cara yang ditetapkan.

(8) Dalam menimbangkan keterangan dan ekshibit dan selepas memberikan pemohon dan pembangkang peluang untuk membuat hujahan bertulis, Pendaftar hendaklah memutuskan sama ada—

- (a) untuk menolak untuk mendaftarkan cap dagangan itu;
- (b) untuk mendaftarkan cap dagangan itu secara mutlak; atau
- (c) untuk mendaftarkan cap dagangan itu tertakluk kepada apa-apa syarat, pindaan, ubah suaian, penafian atau pengehadan sebagaimana yang difikirkan patut olehnya.

(9) Pendaftar, atas permintaan pembangkang atau pemohon mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan, boleh menangguhkan apa-apa tindakan berhubung dengan prosiding bantangan dalam hal keadaan yang ditetapkan dan bagi suatu tempoh yang ditetapkan.

(10) Jika suatu rayuan terletak pada Mahkamah terhadap keputusan Pendaftar yang menolak untuk mendaftarkan suatu cap dagangan atau menolak untuk mendaftar suatu cap dagangan secara mutlak, atau mendaftarkan cap dagangan itu tertakluk kepada syarat, pindaan, ubah suaian, penafian atau pengehadan di bawah seksyen ini—

- (a) rayuan itu hendaklah dibuat mengikut cara yang ditetapkan;
- (b) Mahkamah hendaklah, jika perlu, mendengar pihak-pihak dan Pendaftar; dan
- (c) mana-mana pihak boleh, sama ada mengikut cara yang ditetapkan atau dengan kebenaran khas Mahkamah, mengemukakan bahan lanjut bagi pertimbangan Mahkamah tetapi tiada alasan lanjut bagi bantangan terhadap pendaftaran cap dagangan boleh dibenarkan untuk dikemukakan oleh pembangkang selain alasan yang telah dinyatakan oleh pembangkang kecuali dengan kebenaran Mahkamah.

(11) Jika apa-apa alasan bantangan lanjut dikemukakan, pemohon berhak menarik balik permohonannya tanpa membayar kos pembangkang dengan memberikan notis sebagaimana yang ditetapkan.

(12) Dalam mana-mana rayuan di bawah seksyen ini, Mahkamah boleh, selepas mendengar Pendaftar, membenarkan cap dagangan yang diniat untuk didaftarkan itu untuk diubah suai dengan apa-apa cara yang tidak secara substansial menyentuh identiti cap dagangan itu, tetapi dalam apa-apa hal yang demikian cap dagangan sebagaimana yang diubah suai itu hendaklah disiarkan dalam Jurnal Rasmi Harta Intelek sebelum didaftarkan.

(13) Jika seseorang yang memberikan notis bangkangan, pemohon yang menghantar suatu pernyataan balas, atau perayu, tidak tinggal dan juga tidak menjalankan perniagaan di Malaysia, Pendaftar atau Mahkamah boleh menghendaknya memberikan jaminan kos prosiding yang berkaitan dengan bangkangan, permohonan atau rayuan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan jika sekiranya sekuriti itu tidak diberikan dengan sewajarnya, Pendaftar atau Mahkamah boleh menyifatkan bangkangan, permohonan atau rayuan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, sebagai ditarik balik.

## Bab 8

### *Pendaftaran*

#### **Pendaftaran**

**36.** (1) Apabila suatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan telah disetujui terima dan sama ada—

- (a) permohonan itu tidak dibangkang dan tempoh bangkangan telah habis tempoh; atau
- (b) permohonan itu telah dibangkang dan bangkangan yang telah diputuskan memihak kepada pemohon,

Pendaftar hendaklah, melainkan jika permohonan itu telah disetujui terima dengan khilaf, mendaftarkan cap dagangan itu dalam Daftar atas nama tuan punyanya, dan cap dagangan yang didaftarkan sedemikian hendaklah didaftarkan pada tarikh pemfailan permohonan bagi pendaftaran dan tarikh itu hendaklah disifatkan sebagai tarikh pendaftaran.

(2) Selepas pendaftaran suatu cap dagangan, Pendaftar hendaklah mengeluarkan kepada tuan punyanya suatu pemberitahuan mengenai pendaftaran cap dagangan itu dengan meterai Pendaftar.

(3) Jika tuan punya berdaftar itu berhasrat untuk mendapatkan suatu perakuan pendaftaran, Pendaftar hendaklah mengeluarkan perakuan pendaftaran yang hendaklah bersamaan dengan pemberitahuan pendaftaran yang dikeluarkan di bawah subseksyen (2).

(4) Suatu permohonan bagi suatu perakuan pendaftaran di bawah subseksyen (3) hendaklah dibuat oleh tuan punya berdaftar mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

## BAHAGIAN V

### PEMBAHAGIAN DAN PENGGABUNGAN

#### **Permohonan bagi pembahagian**

**37.** (1) Suatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan atau pendaftaran cap dagangan boleh, atas permintaan pemohon atau tuan punya berdaftar, dibahagikan kepada dua atau lebih permohonan yang berasingan bagi pendaftaran atau pendaftaran cap dagangan.

(2) Permintaan di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat kepada Pendaftar sebelum atau selepas cap dagangan itu didaftarkan mengikut bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

#### **Permohonan bagi penggabungan**

**38.** (1) Dua atau lebih permohonan yang berasingan bagi pendaftaran cap dagangan atau pendaftaran cap dagangan boleh, atas permintaan pemohon atau tuan punya berdaftar, digabungkan menjadi satu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan atau satu pendaftaran cap dagangan.

(2) Permintaan di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat kepada Pendaftar sebelum atau selepas cap dagangan itu didaftarkan mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.



BAHAGIAN VI

TEMPOH DAN PEMBAHARUAN CAP DAGANGAN BERDAFTAR

**Tempoh dan pembaharuan pendaftaran**

**39.** (1) Pendaftaran cap dagangan hendaklah bagi tempoh sepuluh tahun dari tarikh pendaftaran dan boleh dibaharui di bawah subseksyen (2) bagi suatu tempoh lanjutan sepuluh tahun.

(2) Pendaftaran cap dagangan boleh dibaharui, bagi beberapa atau semua kelas barang-barang atau perkhidmatan, atas permintaan tuan punya berdaftar mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(3) Jika beberapa kelas barang-barang atau perkhidmatan pendaftaran perlu dibaharui, seksyen 37 boleh terpakai.

(4) Jika permintaan bagi pembaharuan dibuat pada atau sebelum tarikh habis tempoh pendaftaran, fi yang kena dibayar ialah fi pembaharuan sebagaimana yang ditetapkan.

(5) Jika permintaan bagi pembaharuan dibuat dalam tempoh enam bulan selepas tarikh habis tempoh pendaftaran, fi yang kena dibayar ialah fi pembaharuan sebagaimana yang ditetapkan dan suatu surcaj boleh dikenakan.

(6) Permintaan bagi pembaharuan hendaklah dibuat tidak lewat daripada enam bulan selepas tarikh habis tempoh pendaftaran.

(7) Pembaharuan hendaklah berkuat kuasa dari habis tempoh pendaftaran terdahulu.

(8) Jika pendaftaran tidak dibaharui mengikut seksyen ini dan peraturan-peraturan yang disebut dalam subseksyen (4) atau (5), cap dagangan itu hendaklah disifatkan dikeluarkan.

(9) Jika cap dagangan itu telah disifatkan dikeluarkan, tuan punya berdaftar boleh memohon bagi kemasukan semula pendaftaran yang dikeluarkan itu dalam masa enam bulan dari tarikh dikeluarkan mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi kemasukan semula sebagaimana yang ditetapkan.

(10) Jika kemasukan semula di bawah subseksyen (9) tidak dimohon dalam tempoh enam bulan dari tarikh cap dagangan itu disifatkan dikeluarkan, pendaftaran itu hendaklah terhenti.

(11) Pembaharuan atau kemasukan semula pendaftaran suatu cap dagangan hendaklah disiarkan dalam Jurnal Rasmi Harta Intelek.

### **Status cap dagangan yang tidak dibaharui**

**40.** (1) Dalam hal keadaan cap dagangan tidak dibaharui yang—

- (a) pendaftaran cap dagangan itu tidak dibaharui; atau
- (b) pendaftaran cap dagangan disifatkan dikeluarkan dan tidak dimasukkan semula,

seseorang selain orang yang berdaftar sebagai tuan punya cap dagangan yang tidak dibaharui itu boleh memohon bagi pendaftaran cap dagangan.

(2) Jika suatu permohonan bagi pendaftaran suatu cap dagangan yang tidak dibaharui dibuat oleh seseorang selain orang yang telah didaftarkan sebagai tuan punya cap dagangan yang tidak dibaharui itu, cap dagangan yang tidak dibaharui itu dikira sebagai cap dagangan berdaftar bagi maksud suatu pemeriksaan di bawah subseksyen 29(2) bagi permohonan itu pada bila-bila masa yang pendaftaran cap dagangan yang tidak dibaharui itu sepatutnya boleh dibaharui dan dimasukkan semula di bawah seksyen 39.

### **Pemberhentian pendaftaran**

**41.** Pendaftaran cap dagangan terhenti jika—

- (a) cap dagangan itu telah terhenti di bawah subseksyen 39(10), telah dibatalkan di bawah seksyen 45 atau 46 atau telah menjadi tidak sah di bawah seksyen 47; atau
- (b) pendaftaran cap dagangan itu dipotong di bawah seksyen 44.

BAHAGIAN VII

PENGUBAHAN, PEMBETULAN, PEMOTONGAN,  
PEMBATALAN DAN KETIDAKSAHAN

**Pengubahan cap dagangan berdaftar**

**42.** (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), suatu cap dagangan berdaftar tidak boleh diubah dalam Daftar.

(2) Pendaftar boleh, atas permintaan tuan punya berdaftar mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan, membenarkan pengubahan cap dagangan berdaftar termasuk nama atau alamat tuan punyanya, pengubahan itu terhad kepada pengubahan nama atau alamat itu.

(3) Pengubahan suatu cap dagangan berdaftar di bawah subseksyen (2) tidak boleh menyentuh identiti cap dagangan itu secara substansial.

**Pembetulan Daftar**

**43.** (1) Pendaftar boleh, atas permintaan tuan punya berdaftar itu mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan—

- (a) membetulkan suatu kesilapan atau mencatatkan apa-apa perubahan tentang nama, alamat atau perihal tuan punya berdaftar;
- (b) membetulkan butir-butir perihal barang-barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya cap dagangan didaftarkan tanpa memperluas dalam apa-apa cara hak yang diberikan dengan pendaftaran cap dagangan sedia ada; atau
- (c) mencatatkan suatu penafian yang berhubungan dengan cap dagangan itu tanpa memperluas dalam apa-apa cara hak yang diberikan dengan pendaftaran cap dagangan sedia ada.

(2) Pendaftar boleh, atas permintaan oleh seorang pemegang lesen suatu cap dagangan mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan, membetulkan suatu kesilapan atau mencatatkan apa-apa perubahan tentang nama, alamat atau perihal pemegang lesen itu.

(3) Pendaftar boleh membuat apa-apa pembedulan dalam Daftar yang berbangkit daripada subseksyen (1) dan (2) dan boleh, atas budi bicaranya, membetulkan apa-apa kesilapan atau peninggalan dari segi perkeranian berkenaan dengan apa-apa pendaftaran cap dagangan dalam Daftar.

(4) Suatu pemberitahuan mengenai pendaftaran hendaklah dikeluarkan oleh Pendaftar mengenai kelulusan pembedulan sebagaimana yang diminta di bawah subseksyen (1) dan (2), dan pembuatan, jika ada, pembedulan di bawah subseksyen (3).

(5) Walau apa pun subseksyen (1) hingga (4), tertakluk kepada tatacara yang ditetapkan berhubung dengan permohonan pembedulan, mana-mana orang yang mempunyai kepentingan yang mencukupi boleh memohon kepada Mahkamah untuk membetulkan apa-apa kesilapan atau peninggalan dalam Daftar.

(6) Apa-apa permohonan bagi pembedulan di bawah subseksyen (5) tidak boleh dibuat berkenaan dengan perkara yang menyentuh kesahan pendaftaran cap dagangan.

(7) Kecuali jika Mahkamah mengarahkan sebaliknya, jika suatu pembedulan dibuat dalam Daftar, kesilapan atau peninggalan berhubung dengan pembedulan itu hendaklah disifatkan tidak pernah berlaku.

### **Pemotongan sukarela cap dagangan berdaftar**

**44.** (1) Pendaftar hendaklah memotong pendaftaran cap dagangan berkenaan dengan beberapa atau semua barang-barang atau perkhidmatan atas permintaan tuan punya berdaftar mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(2) Sebelum memotong pendaftaran cap dagangan itu, Pendaftar hendaklah memberitahu—

- (a) mana-mana orang yang direkodkan di bawah Bahagian IX sebagai menuntut hak berkenaan dengan, atau kepentingan dalam, cap dagangan itu; dan
- (b) orang yang kepadanya cap dagangan itu telah diserahkan hak atau dipindahkan dalam hal yang menyerahkan atau perpindahan cap dagangan itu belum direkodkan oleh Pendaftar selepas suatu permohonan dibuat kepada Pendaftar untuk merekodkan menyerahkan atau perpindahan cap dagangan itu.

### **Pembatalan pendaftaran oleh Pendaftar**

**45.** (1) Pendaftar hendaklah membatalkan pendaftaran cap dagangan—

- (a) jika suatu notis bantahan terhadap pendaftaran telah difailkan, mengikut subseksyen 35(1), Pendaftar tidak mengambil kira bantahan itu dalam membuat keputusan untuk mendaftarkan cap dagangan itu; atau
- (b) jika sebelum pendaftaran, mana-mana orang telah memohon suatu pelanjutan tempoh bagi pemfailan suatu notis bantahan terhadap pendaftaran, Pendaftar tidak mengambil kira permohonan bagi pelanjutan masa itu dalam membuat keputusan untuk mendaftarkan cap dagangan itu.

(2) Pembatalan di bawah subseksyen (1) hendaklah tertakluk kepada bila Pendaftar menyedari kegagalannya untuk mengambil kira bantahan atau permohonan bagi pelanjutan masa untuk memfailkan notis bantahan dalam masa dua bulan dari notis itu difailkan atau permohonan itu telah dibuat.

(3) Pendaftar hendaklah membatalkan pendaftaran cap dagangan itu dalam masa satu bulan dari masa dia menyedari kegagalan untuk mengambil kira bantahan atau permohonan bagi pelanjutan masa itu.

(4) Walau apa pun subseksyen (1), (2) dan (3), Pendaftar boleh membatalkan pendaftaran cap dagangan, dalam masa dua belas bulan dari tarikh pendaftaran cap dagangan, jika Pendaftar berpuas hati bahawa adalah munasabah untuk membatalkan pendaftaran itu, dengan mengambil kira—

(a) apa-apa obligasi Malaysia yang berkaitan di bawah perjanjian atau konvensyen antarabangsa; atau

(b) apa-apa hal keadaan khas yang menjadikannya sesuai—

(i) untuk tidak mendaftarkan cap dagangan itu; atau

(ii) untuk mendaftarkan cap dagangan itu hanya jika pendaftaran itu tertakluk kepada penafian, syarat, pindaan, pengubahsuaian atau pengehadan yang baginya pendaftaran itu tidak tertakluk.

(5) Walau apa pun subseksyen (2), jika Pendaftar kemudiannya menyedari kegagalan itu, dia boleh membatalkan pendaftaran di bawah subseksyen (4).

(6) Sebelum pembatalan cap dagangan, Pendaftar hendaklah memberikan suatu notis mengenai cadangan pembatalan itu mengikut cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar kepada orang yang berikut:

(a) tuan punya berdaftar cap dagangan itu; dan

(b) mana-mana orang yang direkodkan di bawah Bahagian IX sebagai menuntut suatu hak berkenaan dengan, atau suatu kepentingan dalam, cap dagangan itu.

(7) Pendaftar tidak boleh membatalkan pendaftaran cap dagangan tanpa memberikan peluang untuk didengar kepada orang yang berikut:

(a) tuan punya berdaftar cap dagangan itu; atau

(b) mana-mana orang yang direkodkan di bawah Bahagian IX sebagai menuntut suatu hak berkenaan dengan, atau suatu kepentingan dalam, cap dagangan itu.

(8) Jika Pendaftar membatalkan pendaftaran di bawah seksyen ini—

- (a) pendaftaran itu hendaklah disifatkan tidak pernah berlaku; dan
- (b) pendaftaran yang dibatalkan hendaklah tertakluk kepada pemeriksaan atau prosiding lanjut sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar.

(9) Pendaftar tidak mempunyai kewajipan untuk menimbangkan sama ada atau tidak untuk membatalkan apa-apa pendaftaran walau apa pun apa-apa permintaan kepada Pendaftar untuk berbuat demikian.

### **Pembatalan pendaftaran oleh Mahkamah atas ketiadaan penggunaan cap dagangan**

**46.** (1) Pendaftaran cap dagangan boleh dibatalkan oleh Mahkamah atas suatu permohonan oleh seseorang yang terkilan atas apa-apa alasan yang berikut:

- (a) jika dalam tempoh tiga tahun berikutan tarikh pengeluaran pemberitahuan pendaftaran, cap dagangan itu tidak digunakan dengan suci hati di Malaysia, oleh tuan punya berdaftar atau dengan persetujuannya, berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu didaftarkan, dan tiada sebab yang wajar untuk tidak menggunakannya;
- (b) jika penggunaan barang-barang atau perkhidmatan di bawah perenggan (a) telah digantung bagi tempoh tiga tahun berturut-turut, dan tiada sebab yang wajar untuk tidak menggunakannya;
- (c) jika berbangkit daripada perbuatan atau pembiaran tuan punya berdaftar, ia telah menjadi nama lazim dalam perdagangan bagi produk atau perkhidmatan yang baginya ia didaftarkan; atau
- (d) jika berbangkit daripada penggunaan cap dagangan itu oleh tuan punya berdaftar atau dengan persetujuannya berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan

yang baginya cap dagangan itu didaftarkan, ia boleh mengelirukan orang awam, termasuk berkenaan dengan sifat, kualiti atau tempat asal geografi barang-barang atau perkhidmatan itu.

(2) Tertakluk kepada subseksyen (3), pendaftaran cap dagangan tidak boleh dibatalkan atas alasan di bawah perenggan (1)(a) atau (b) jika penggunaan itu sebagaimana yang disebut dalam perenggan itu dimulakan atau disambung semula selepas habis tempoh tiga tahun dan sebelum permohonan pembatalan itu dibuat.

(3) Apa-apa penggunaan yang disebut dalam perenggan (1)(a) atau (b) yang telah dimulakan atau disambung semula selepas habis tempoh tiga tahun tetapi dalam tempoh tiga bulan sebelum permohonan dibuat bagi pembatalan tidak boleh diambil kira melainkan jika persediaan bagi penggunaan itu bermula sebelum tuan punya menyedari bahawa permohonan bagi pembatalan boleh dibuat.

(4) Jika alasan bagi pembatalan wujud berkenaan dengan hanya beberapa barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu didaftarkan, pembatalan hendaklah berkaitan dengan barang-barang atau perkhidmatan itu sahaja.

(5) Jika pendaftaran cap dagangan itu dibatalkan sehingga apa-apa takat, hak tuan punya berdaftar itu hendaklah disifatkan telah terhenti pada takat itu dari—

(a) tarikh permohonan bagi pembatalan; atau

(b) jika Mahkamah berpuas hati bahawa alasan bagi pembatalan wujud pada tarikh yang lebih awal, tarikh itu.

### **Ketidaksahan pendaftaran oleh Mahkamah**

**47.** (1) Pendaftaran cap dagangan boleh diisytiharkan tidak sah oleh Mahkamah atas permohonan oleh seseorang yang terkilan atas alasan bahawa cap dagangan itu didaftarkan dengan melanggar seksyen 23.



(2) Walau apa pun subseksyen (1), jika cap dagangan itu didaftarkan dengan melanggar perenggan 23(1)(b), (c) atau (d), cap dagangan itu tidak boleh diisytiharkan tidak sah jika, pendaftaran suatu cap dagangan itu telah memperoleh ciri distingtif selepas pendaftarannya akibat daripada penggunaannya berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang baginya ia didaftarkan.

(3) Pendaftaran cap dagangan boleh diisytiharkan tidak sah oleh Mahkamah atas permohonan oleh orang yang terkilan atas alasan bahawa—

(a) terdapat cap dagangan terdahulu di bawah subseksyen 24(1), (2) atau (3); atau

(b) terdapat hak terdahulu di bawah subseksyen 24(4).

(4) Pendaftaran cap dagangan tidak boleh diisytiharkan tidak sah di bawah subseksyen (3) jika tuan punya cap dagangan terdahulu atau hak terdahulu telah bersetuju dengan pendaftaran itu.

(5) Jika suatu cap dagangan telah didaftarkan atas alasan bahawa terdapat penggunaan bersama yang jujur bagi cap dagangan itu dan cap dagangan terdahulu atau hak terdahulu yang lain, sebagaimana yang diperuntukkan oleh seksyen 25, pendaftaran cap dagangan tidak boleh diisytiharkan tidak sah di bawah subseksyen (3) melainkan jika Pendaftar atau Mahkamah berpuas hati bahawa pada hakikatnya tiada penggunaan bersama yang jujur bagi cap dagangan itu dan cap dagangan terdahulu atau hak terdahulu yang lain.

(6) Pendaftaran cap dagangan boleh diisytiharkan tidak sah oleh Mahkamah atas permohonan oleh seseorang yang terkilan atau Pendaftar atas alasan fraud dalam pendaftaran atau pendaftaran itu diperolehi dengan salah nyataan.

(7) Jika alasan ketidaksahan wujud berkenaan dengan hanya beberapa barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu didaftarkan, cap dagangan itu hendaklah diisytiharkan tidak sah berkenaan dengan barang-barang atau perkhidmatan itu sahaja.

(8) Jika pendaftaran cap dagangan diisytiharkan tidak sah sehingga apa-apa takat, pendaftaran pada takat itu hendaklah disifatkan tidak pernah dibuat, tetapi ini tidak menyentuh transaksi yang lalu dan yang telah ditutup.

## BAHAGIAN VIII

## KESAN CAP DAGANGAN BERDAFTAR

## Bab 1

*Hak tuan punya berdaftar cap dagangan***Hak yang diberikan oleh cap dagangan berdaftar**

**48.** (1) Tuan punya berdaftar cap dagangan mempunyai hak eksklusif—

(a) untuk menggunakan cap dagangan itu; dan

(b) untuk membenarkan orang lain untuk menggunakan cap dagangan itu,

berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu didaftarkan.

(2) Tuan punya berdaftar mempunyai hak untuk mendapatkan relief bagi pelanggaran cap dagangannya.

(3) Perbuatan yang terjumlah kepada pelanggaran cap dagangan dinyatakan dalam seksyen 54 dan sebutan mengenai pelanggaran suatu cap dagangan berdaftar hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya.

(4) Hak itu hendaklah terakru kepada tuan punya dari tarikh pendaftaran cap dagangan itu kecuali bahawa—

(a) tiada prosiding pelanggaran boleh dimulakan sebelum tarikh cap dagangan itu sebenarnya didaftarkan; dan

(b) tiada kesalahan di bawah seksyen 99 hingga 102 dilakukan oleh apa-apa yang dibuat sebelum tarikh cap dagangan itu sebenarnya didaftarkan.

(5) Jika cap dagangan didaftarkan tertakluk kepada apa-apa penafian, syarat, pindaan, pengubahsuaian atau pengehadan, hak tuan punya disekat oleh penafian, syarat, pindaan, pengubahsuaian atau pengehadan itu.

**Pengehadan atas hak jika cap dagangan yang hampir serupa, dsb., didaftarkan oleh orang berlainan**

**49.** Jika cap dagangan adalah serupa atau hampir serupa telah didaftarkan oleh lebih daripada satu orang sama ada berkenaan dengan barang-barang atau perkhidmatan yang sama atau berbeza di bawah seksyen 25, tuan punya berdaftar mana-mana satu cap dagangan itu tidak mempunyai hak untuk menghalang tuan punya berdaftar mana-mana cap dagangan yang lain daripada menggunakan cap dagangan itu kecuali setakat yang tuan punya pertama yang disebutkan dibenarkan untuk melakukannya di bawah pendaftaran cap dagangannya.

**Cap dagangan yang terdiri daripada tanda yang diterima sebagai tanda yang memperihalkan artikel, dsb.**

**50.** (1) Seksyen ini terpakai jika cap dagangan berdaftar mengandungi atau terdiri daripada, suatu tanda yang, selepas tarikh pendaftaran cap dagangan, diterima secara amnya dalam perdagangan yang berkaitan sebagai tanda yang memperihalkan atau ialah nama suatu artikel, bahan atau perkhidmatan.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), jika cap dagangan itu terdiri daripada tanda itu, tuan punya berdaftar—

(a) tidak mempunyai apa-apa hak eksklusif untuk menggunakan, atau membenarkan orang lain untuk menggunakan, cap dagangan itu berhubung dengan—

(i) artikel atau bahan atau barang-barang lain dengan perihal yang sama; atau

(ii) perkhidmatan atau perkhidmatan lain dengan perihal yang sama, dan

(b) dikira sebagai tidak lagi mempunyai hak eksklusif itu dari dan termasuk hari yang ditentukan oleh Mahkamah di bawah subseksyen (4).

(3) Bagi maksud subseksyen (1), jika cap dagangan itu mengandungi tanda itu, tuan punya berdaftar—

- (a) tidak mempunyai apa-apa hak eksklusif untuk menggunakan, atau membenarkan orang lain untuk menggunakan, tanda itu berhubung dengan—
  - (i) artikel atau bahan atau barang-barang lain dengan perihal yang sama; atau
  - (ii) perkhidmatan atau perkhidmatan lain dengan perihal yang sama; dan
- (b) dikira sebagai terhenti untuk mempunyai hak eksklusif itu dari hari yang ditentukan oleh Mahkamah di bawah subseksyen (4).

(4) Bagi maksud subseksyen (2) dan (3), Mahkamah boleh menentukan hari yang suatu tanda mula-mula diterima secara amnya dalam perdagangan yang berkaitan sebagaimana tanda yang memperihalkan atau ialah nama artikel, bahan atau perkhidmatan.

### **Cap dagangan yang berhubungan dengan artikel, dsb., yang dahulunya dihasilkan di bawah paten**

**51.** (1) Seksyen ini terpakai jika—

- (a) suatu cap dagangan berdaftar mengandungi atau terdiri daripada tanda yang memperihalkan atau ialah nama bagi—
  - (i) suatu artikel atau bahan yang dahulunya dieksploitasi di bawah suatu paten; atau
  - (ii) perkhidmatan yang dahulunya disediakan sebagai proses yang dipatenkan;
- (b) sekurang-kurangnya sudah dua tahun sejak paten habis tempoh atau terhenti; dan
- (c) tanda itu merupakan satu-satunya cara yang diketahui umum untuk memperihalkan atau mengenal pasti artikel, bahan atau perkhidmatan.

(2) Jika cap dagangan itu mengandungi atau terdiri daripada tanda dalam subseksyen (1), tuan punya berdaftar—

- (a) tidak mempunyai apa-apa hak eksklusif untuk menggunakan, atau membenarkan orang lain untuk menggunakan cap dagangan atau tanda itu berhubung dengan—
  - (i) artikel atau bahan atau barang-barang lain dengan perihal yang sama; atau
  - (ii) perkhidmatan atau perkhidmatan lain dengan perihal yang sama; dan
- (b) dikira terhenti daripada mempunyai hak eksklusif itu dari akhir tempoh dua tahun selepas paten itu habis tempoh atau terhenti.

**Pendaftaran ialah keterangan *prima facie***

**52.** Dalam semua prosiding undang-undang yang berhubung dengan cap dagangan berdaftar—

- (a) Daftar itu hendaklah menjadi keterangan *prima facie* mengenai apa-apa yang terkandung dalam Daftar;
- (b) pendaftaran butir-butir yang ditetapkan bagi apa-apa transaksi yang boleh didaftarkan di bawah seksyen 65 hendaklah menjadi keterangan *prima facie* mengenai transaksi itu; dan
- (c) pendaftaran seseorang sebagai tuan punya berdaftar cap dagangan hendaklah menjadi keterangan *prima facie* mengenai—
  - (i) kesahan pendaftaran asal cap dagangan itu; dan
  - (ii) apa-apa penyerahhakan atau perpindahan terkemudian.

**Pendaftaran muktamad**

**53.** Dalam semua prosiding undang-undang yang berhubung dengan suatu cap dagangan dalam Daftar, pendaftaran asal cap dagangan itu hendaklah, selepas habis tempoh lima tahun dari

tarikh pendaftaran itu dikira sebagai sah mengenai semua perkara melainkan jika dibuktikan bahawa—

- (a) pendaftaran asal itu telah diperoleh secara fraud;
- (b) cap dagangan itu bersalahan dengan perenggan 23(5)(a), (c), (d) atau (e); atau
- (c) cap dagangan itu, pada permulaan prosiding, lagi tidak distingtif bagi barang-barang atau perkhidmatan tuan punya berdaftar itu.

## Bab 2

### *Pelanggaran cap dagangan*

#### **Perbuatan yang terjumlah sebagai pelanggaran cap dagangan berdaftar**

**54.** (1) Seseorang melanggar suatu cap dagangan berdaftar jika dia menggunakan tanda yang serupa dengan cap dagangan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang serupa dengan orang yang baginya ia didaftarkannya, dalam perjalanan perdagangan, tanpa persetujuan tuan punya berdaftar.

(2) Seseorang melanggar suatu cap dagangan berdaftar jika, tanpa persetujuan tuan punya cap dagangan itu, dia menggunakan dalam perjalanan perdagangan suatu tanda—

- (a) yang serupa dengan cap dagangan itu dan digunakan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang hampir serupa dengan barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu didaftarkan; atau
- (b) hampir serupa dengan cap dagangan itu dan digunakan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang serupa dengan atau hampir serupa dengan barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu didaftarkan,

menyebabkan kebarangkalian kekeliruan kepada orang awam.

(3) Bagi maksud seksyen ini, seseorang menggunakan suatu tanda jika dia—

- (a) memakaikan tanda itu pada barang-barang atau pembungkusan barang-barang;
- (b) menawarkan atau mendedahkan barang-barang dengan tanda itu bagi jualan;
- (c) meletakkan barang-barang di pasaran dengan tanda itu;
- (d) menyimpan barang-barang dengan tanda itu bagi maksud menawarkan atau mendedahkan barang-barang itu bagi jualan atau meletakkannya di pasaran;
- (e) menawarkan atau membekalkan perkhidmatan dengan tanda itu;
- (f) mengimport atau mengeksport barang-barang dengan tanda itu;
- (g) menggunakan tanda itu pada invois, katalog, surat perniagaan, kertas kerja perniagaan, senarai harga atau dokumen komersial lain, termasuk apa-apa dokumen dalam apa-apa perantara; atau
- (h) menggunakan tanda itu dalam iklan.

(4) Seseorang yang—

- (a) memakaikan cap dagangan berdaftar pada apa-apa bahan yang digunakan atau diniatkan untuk digunakan bagi pelabelan atau pembungkusan barang-barang; atau
- (b) menggunakan suatu tanda dalam iklan atau pada apa-apa dokumen yang diperihalkan dalam perenggan (3)(g),

hendaklah dikira sebagai pihak yang menggunakan bahan yang melanggar cap dagangan berdaftar itu jika semasa dia memakaikan cap dagangan itu, dia mengetahui atau mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa pemakaian cap dagangan itu tidak mendapat kebenaran daripada tuan punya berdaftar cap dagangan itu atau pemegang lesennya.

**Perbuatan yang tidak terjumlah sebagai pelanggaran**

**55.** (1) Walau apa pun seksyen 54, seseorang tidak melanggar suatu cap dagangan berdaftar apabila—

(a) dia menggunakan dengan suci hati—

(i) namanya sendiri atau nama tempat perniagaannya; atau

(ii) nama pendulunya dalam perniagaan atau nama tempat perniagaan pendulunya;

(b) dia menggunakan dengan suci hati suatu tanda untuk menunjukkan—

(i) jenis, kualiti, kuantiti, kegunaan spesifik, nilai, tempat asal geografi atau ciri-ciri lain barang-barang atau perkhidmatan; atau

(ii) masa pengeluaran barang-barang atau pemberian perkhidmatan; atau

(c) dia menggunakan cap dagangan itu untuk menunjukkan kegunaan spesifik barang-barang itu yang termasuklah aksesori atau alat ganti atau perkhidmatan dan penggunaan itu mengikut amalan jujur dalam perkara perindustrian atau komersial.

(2) Walau apa pun seksyen 54, seseorang tidak melanggar suatu cap dagangan berdaftar apabila menggunakan suatu cap dagangan tidak berdaftar yang serupa dengan atau hampir serupa dengan cap dagangan berdaftar itu berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang serupa dengan atau hampir serupa dengan barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu didaftarkan jika dia telah, atau dia dan pendulunya dalam perniagaan telah, secara terus menggunakan dalam perjalanan perdagangan cap dagangan tidak berdaftar berkenaan dengan barang-barang atau perkhidmatan dari masa sebelum—

(a) tarikh pendaftaran cap dagangan berdaftar itu; atau



- (b) tarikh tuan punya berdaftar, atau pendulunya dalam perniagaan, atau orang yang merupakan pengguna berdaftar di bawah Akta yang dimansuhkan, mula-mula menggunakan cap dagangan itu,

mengikut mana-mana yang lebih awal.

(3) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam Akta ini, seseorang yang menggunakan cap dagangan berdaftar tidak melanggar cap dagangan itu jika penggunaan itu—

- (a) adalah bagi maksud bukan komersial;
- (b) adalah bagi maksud pelaporan berita atau ulasan berita;
- (c) telah pada bila-bila masa secara nyata atau tersirat telah dipersetujui oleh tuan punya berdaftar atau pemegang lesen; atau
- (d) bagi cap dagangan, yang merupakan salah satu daripada dua atau lebih cap dagangan berdaftar yang secara substansial adalah serupa, pada pelaksanaan hak penggunaan cap dagangan yang diberikan oleh pendaftaran sebagaimana yang diperuntukkan oleh Akta ini.

(4) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam Akta ini, suatu cap dagangan berdaftar tidak dilanggar oleh penggunaan cap dagangan berdaftar lain berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang didaftarkan olehnya terkemudian itu.

### **Tindakan bagi pelanggaran**

**56.** (1) Tuan punya berdaftar berhak untuk memulakan prosiding Mahkamah terhadap mana-mana orang yang telah melanggar atau sedang melanggar cap dagangan berdaftaranya.

(2) Tuan punya berdaftar hendaklah mempunyai hak tindakan yang sama dalam subseksyen (1) terhadap mana-mana orang yang telah melakukan perbuatan yang berkemungkinan akan menyebabkan bahawa pelanggaran berlaku.

(3) Dalam tindakan bagi pelanggaran, Mahkamah boleh memberikan relief termasuk yang berikut:

- (a) suatu injunksi tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut oleh Mahkamah yang termasuk untuk menghalang barang-barang yang melibatkan pelanggaran daripada memasuki saluran perdagangan;
- (b) ganti rugi;
- (c) akaun keuntungan; atau
- (d) dalam apa-apa hal yang subseksyen (7) terpakai, award bagi apa-apa ganti rugi tambahan sebagaimana yang difikirkan sesuai dalam hal keadaan itu oleh Mahkamah.

(4) Walau apa pun perenggan (3)(a), atas permohonan plaintif bagi injunksi interim, apabila Mahkamah berpuas hati bahawa pelanggaran itu melibatkan penggunaan suatu cap dagangan lancung berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan, Mahkamah boleh memerintahkan—

- (a) penyitaan atau pengambilan jagaan barang-barang, bahan atau artikel yang disyaki adalah berkaitan dengan pelanggaran itu; dan
- (b) pembelian keterangan dokumentar yang berkaitan dengan pelanggaran itu.

(5) Apabila Mahkamah mengaward apa-apa ganti rugi di bawah perenggan (3)(b), Mahkamah boleh juga membuat suatu perintah di bawah perenggan (3)(c) bagi suatu akaun keuntungan yang boleh dikaitkan dengan pelanggaran itu yang tidak diambil kira dalam pengiraan ganti rugi itu.

(6) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen (5), relief yang disebut dalam perenggan (3)(b) dan (c) adalah saling eksklusif.

(7) Dalam apa-apa tindakan bagi pelanggaran suatu cap dagangan berdaftar jika pelanggaran melibatkan penggunaan cap dagangan lancung berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan, plaintif adalah berhak, atas pilihannya, kepada—

- (a) ganti rugi dan akaun keuntungan yang boleh dikaitkan dengan pelanggaran itu yang tidak diambil kira dalam pengiraan ganti rugi;

- (b) akaun keuntungan; atau
- (c) ganti rugi tambahan yang dipertimbangkan sesuai dalam keadaan.

(8) Menurut perenggan (7)(c), Mahkamah hendaklah mengambil kira—

- (a) pelanggaran cap dagangan berdaftar itu secara terang-terangan;
- (b) apa-apa manfaat yang ditunjukkan telah terakru kepada defendan oleh sebab pelanggaran itu;
- (c) keperluan untuk menghukum defendan bagi tindakan pelanggaran itu; dan
- (d) semua perkara lain yang berkaitan.

(9) Walau apa pun tuntutan bagi keutamaan yang dibuat di bawah seksyen 26, 27 atau 28, tiada apa-apa jua dalam seksyen ini memberikan hak kepada tuan punya berdaftar untuk mendapatkan apa-apa relief di bawah subseksyen (3) bagi pelanggaran atau apa-apa yang berlaku sebelum tarikh permohonan bagi perlindungan cap dagangan itu dibuat dan telah didaftarkan di Malaysia.

### **Hal keadaan yang tindakan tidak boleh dimulakan**

**57.** Tindakan bagi pelanggaran tidak boleh dimulakan berkenaan dengan suatu perbuatan yang dilakukan selepas pendaftaran cap dagangan telah habis tempoh atau telah disifatkan dikeluarkan dan sebelum ia dibaharui atau dimasukkan semula di bawah seksyen 39.

### **Perintah bagi pemadaman, dsb., tanda yang menyalahi**

**58.** (1) Tertakluk kepada subseksyen (3), jika seseorang didapati melanggar suatu cap dagangan berdaftar, Mahkamah boleh membuat suatu perintah yang menghendaknya—

- (a) menyebabkan tanda yang menyalahi itu dipadam, dihapuskan atau dihancurkan daripada apa-apa barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar yang dalam milikan, jagaan atau kawalannya; atau

- (b) jika adalah tidak semunasabahnya dapat dilaksanakan bagi tanda yang menyalahi itu dipadamkan, dihapuskan atau dihancurkan, memastikan pemusnahan barang-barang, bahan atau artikel yang dipersoal itu.

(2) Jika suatu perintah di bawah subseksyen (1) tidak dipatuhi atau ternyata kepada Mahkamah bahawa ada kemungkinan yang perintah itu tidak akan dipatuhi, Mahkamah boleh memerintahkan supaya barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar itu diserahkan kepada mana-mana orang sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah untuk memadamkan, menghapuskan atau menghancurkan tanda itu, atau selainnya memusnahkan barang-barang, bahan dan artikel itu.

(3) Jika seseorang yang didapati telah melanggar suatu cap dagangan berdaftar mempunyai dalam milikan, jagaan atau kawalannya apa-apa barang-barang lancung, Mahkamah hendaklah memerintahkan supaya barang-barang lancung itu diserahkan kepada orang itu sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah bagi pemusnahan jika—

- (a) plaintif memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan perintah itu; dan
- (b) Mahkamah berpendapat bahawa tidak ada keadaan luar biasa yang membenarkan penolakan terhadap perintah itu.

### **Perintah bagi penyerahan barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar**

**59.** (1) Mahkamah boleh, sebagai tambahan kepada apa-apa relief yang diberikan di bawah seksyen 56 dan 58 dalam apa-apa tindakan bagi pelanggaran suatu cap dagangan berdaftar, memerintahkan supaya apa-apa barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar yang dalam milikan defendan atau di hadapan Mahkamah diserahkan kepada plaintif.

(2) Jika Mahkamah membuat suatu perintah di bawah subseksyen (1), Mahkamah juga hendaklah membuat suatu perintah di bawah seksyen 60 melainkan jika Mahkamah menentukan bahawa terdapat alasan untuk tidak membuat perintah itu.

(3) Seseorang yang kepadanya apa-apa barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar diserahkan menurut suatu perintah di bawah subseksyen (1) hendaklah, jika suatu perintah di bawah seksyen 60 tidak dibuat pada masa pembuatan perintah di bawah subseksyen (1), memegang simpan barang-barang, bahan atau artikel itu sementara menunggu keputusan permohonan di bawah seksyen 60.

**Perintah bagi pelupusan barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar**

**60.** (1) Jika barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar telah diserahkan menurut suatu perintah di bawah seksyen 59, suatu permohonan boleh dibuat kepada Mahkamah—

(a) bagi suatu perintah bahawa barang-barang, bahan atau artikel itu dimusnahkan atau dilucuthakkan kepada orang yang difikirkan patut oleh Mahkamah; atau

(b) bagi suatu keputusan bahawa tiada apa-apa perintah di bawah perenggan (a) hendaklah dibuat.

(2) Dalam menimbangkan perintah, jika ada, yang hendak dibuat, Mahkamah hendaklah mengambil kira—

(a) sama ada remedi lain yang ada dalam suatu tindakan pelanggaran cap dagangan berdaftar adalah mencukupi sebagai pampasan kepada plaintif dan melindungi kepentingannya; dan

(b) keperluan untuk memastikan bahawa tiada barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar dilupuskan dengan cara yang akan menjejaskan plaintif.

(3) Walau apa pun subseksyen (2), jika barang-barang yang melanggar adalah barang-barang lancung, Mahkamah hendaklah memerintahkan supaya barang-barang itu dimusnahkan jika—

(a) plaintif memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan perintah itu; dan

(b) Mahkamah berpendapat bahawa tidak ada hal keadaan luar biasa yang membenarkan penolakan perintah itu.

(4) Mahkamah hendaklah mengeluarkan arahan mengenai penyampaian notis kepada orang yang mempunyai kepentingan dalam barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar.

(5) Mana-mana orang yang mempunyai kepentingan dalam barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar adalah berhak—

- (a) untuk hadir dalam prosiding bagi suatu permohonan untuk mendapatkan suatu perintah di bawah seksyen ini, sama ada atau tidak notis disampaikan kepada orang itu; dan
- (b) untuk merayu terhadap apa-apa perintah yang dibuat, sama ada atau tidak orang itu hadir dalam prosiding itu.

(6) Sesuatu perintah yang dibuat di bawah seksyen ini tidak akan berkuat kuasa sehingga akhir tempoh yang suatu notis rayuan boleh diberikan atau, jika sebelum akhir tempoh itu notis rayuan diberikan dengan sewajarnya, sehingga keputusan muktamad ke atas atau pemberhentian prosiding rayuan itu.

(7) Tertakluk kepada subseksyen (3), jika terdapat lebih daripada seorang yang berminat dengan barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar itu, Mahkamah boleh mengarahkan supaya barang-barang, bahan atau artikel itu dijual, atau diuruskan selainnya, dan hasilnya dibahagikan, dan hendaklah dibuat apa-apa perintah lain yang difikirkannya patut.

(8) Jika Mahkamah memutuskan bahawa tiada perintah dibuat di bawah seksyen ini, orang yang ada dalam milikan, jagaan atau kawalannya barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar sebelum diserahkan, adalah berhak untuk mendapatkan kembali barang-barang, bahan atau artikel itu.

### **Remedi bagi ancaman tidak berasas prosiding pelanggaran**

**61.** (1) Jika seseorang mengancam orang lain dengan prosiding pelanggaran cap dagangan berdaftar selain—

- (a) pemakaian cap dagangan pada barang-barang atau bahan yang digunakan atau dianiatkan untuk digunakan bagi pelabelan atau pembungkusan barang-barang;

(b) pengimportan barang-barang yang kepadanya, atau kepada pembungkusan yang kepadanya, cap dagangan telah dipakaikan; atau

(c) pembekalan perkhidmatan di bawah cap dagangan,

mana-mana orang yang terkilang boleh membawa prosiding untuk relief di bawah seksyen ini.

(2) Relief yang boleh dimohon adalah bagi mana-mana yang berikut:

(a) perisytiharan bahawa ancaman itu tidak boleh dibenarkan;

(b) injunksi terhadap penerusan ancaman; atau

(c) ganti rugi berkenaan dengan apa-apa kerugian yang telah ditanggung olehnya akibat ancaman itu.

(3) Plaintiff adalah berhak kepada relief dalam subseksyen (2) melainkan jika defendan menunjukkan bahawa perbuatan yang berkenaan dengannya prosiding itu terancam merupakan atau jika dilakukan akan menjadi suatu pelanggaran terhadap cap dagangan berdaftar berkenaan.

(4) Jika defendan menunjukkan bahawa perbuatan yang berkenaan dengannya prosiding itu terancam merupakan atau jika dilakukan akan menjadi pelanggaran terhadap cap dagangan berdaftar berkenaan, plaintiff bagaimanapun adalah berhak untuk mendapat relief jika dia menunjukkan bahawa pendaftaran cap dagangan itu tidak sah atau boleh dibatalkan dalam hal yang berkaitan.

(5) Pemberitahuan semata-mata bahawa suatu cap dagangan telah didaftarkan, atau suatu permohonan bagi pendaftaran telah dibuat, tidak boleh menjadi ancaman prosiding bagi maksud seksyen ini.

(6) Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh menyebabkan seseorang peguam bela dan peguam cara dikenakan suatu tindakan di bawah seksyen ini berkenaan dengan sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya dalam keupayaan profesionalnya bagi pihak pelanggan.

## BAHAGIAN IX

## CAP DAGANGAN SEBAGAI OBJEK HARTA

**Sifat cap dagangan berdaftar sebagai harta**

**62.** Suatu cap dagangan berdaftar hendaklah menjadi harta peribadi atau harta alih dan boleh menjadi subjek kepentingan bercagar dengan cara yang sama sebagaimana harta peribadi atau harta alih yang lain.

**Ketuanpunyaan bersama cap dagangan berdaftar**

**63.** (1) Jika cap dagangan berdaftar diberikan kepada dua atau lebih orang secara bersejajam, setiap orang adalah berhak, tertakluk kepada apa-apa perjanjian yang bertentangan, kepada suatu bahagian yang tak dipecahkan yang sama rata bagi cap dagangan berdaftar itu.

(2) Seksyen ini terpakai jika dua atau lebih orang ialah tuan punya bersama suatu cap dagangan berdaftar di bawah subseksyen (1).

(3) Tertakluk kepada subseksyen (4) atau apa-apa perjanjian yang bertentangan, setiap tuan punya bersama hendaklah berhak, dengan sendirinya atau melalui ejennya, untuk melakukan bagi faedahnya sendiri dan tanpa persetujuan atau keperluan untuk bertanggungjawab kepada yang lain, apa-apa perbuatan yang selainnya akan terjumlah kepada pelanggaran cap dagangan berdaftar.

(4) Seorang tuan punya bersama tidak boleh tanpa persetujuan yang lain—

(a) memberikan lesen untuk menggunakan cap dagangan berdaftar; atau

(b) menyerah hak atau menggadaikan sahamnya dalam cap dagangan berdaftar.

(5) Prosiding pelanggaran boleh dibawa oleh mana-mana tuan punya bersama, tetapi dia tidak boleh, tanpa kebenaran Mahkamah, meneruskan tindakan itu melainkan jika yang lain, atau setiap yang lain, sama ada dimasukkan sebagai plaintif atau ditambahkan sebagai defendan.



(6) Seorang tuan punya bersama yang kemudiannya ditambah sebagai defendan tidak bertanggung ke atas apa-apa kos dalam tindakan melainkan jika dia mengambil bahagian dalam prosiding itu.

(7) Tiada apa-apa jua dalam subseksyen ini yang menyentuh pemberian relief interlokutori atas permohonan seorang tuan punya bersama tunggal.

(8) Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini yang menyentuh hak dan kewajiban bersama para pemegang amanah atau wakil peribadi, atau hak dan kewajiban mereka.

### **Penyerahhakan, dsb., cap dagangan berdaftar**

**64.** (1) Suatu cap dagangan berdaftar hendaklah dipindahkan dengan penyerahhakan atau perpindahan dengan cara yang sama sebagaimana harta peribadi atau harta alih lain, dan hendaklah dipindahkan sama ada berkaitan dengan nama baik perniagaan atau secara berasingan.

(2) Suatu penyerahhakan atau perpindahan lain cap dagangan berdaftar boleh untuk sebahagian yang terhad supaya terpakai berhubung dengan beberapa tetapi bukan semua barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu didaftarkan.

(3) Suatu penyerahhakan cap dagangan berdaftar, atau persetujuan berhubung dengan cap dagangan berdaftar, tidak boleh berkuat kuasa melainkan jika ia dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh atau bagi pihak penyerah hak dan pemegang serah hak, atau seseorang wakil peribadi, mengikut mana-mana yang berkenaan.

(4) Subseksyen (1), (2) dan (3) hendaklah terpakai bagi suatu penyerahhakan sebagai jaminan yang berkaitan dengan apa-apa penyerahhakan lain.

(5) Cap dagangan berdaftar boleh menjadi subjek gadaian dengan cara yang sama sebagaimana harta peribadi atau harta alih.

(6) Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh ditafsirkan sebagai menyentuh penyerahhakan atau perpindahan lain suatu cap dagangan tidak berdaftar sebagai sebahagian daripada nama baik suatu perniagaan.

**Pendaftaran transaksi yang menyentuh cap dagangan berdaftar**

**65.** (1) Butir-butir mengenai suatu transaksi yang boleh didaftarkan sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar hendaklah dicatatkan dalam Daftar apabila kelulusan oleh Pendaftar atas permohonan dibuat mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan oleh—

- (a) seseorang yang mendakwa berhak kepada suatu kepentingan dalam atau di bawah suatu cap dagangan berdaftar menurut transaksi yang boleh didaftarkan itu; atau
- (b) mana-mana orang lain yang mendakwa terjejas oleh apa-apa transaksi.

(2) Sehingga suatu permohonan dibuat di bawah subseksyen (1) dan diluluskan oleh Pendaftar, transaksi itu tidak berkuat kuasa terhadap seseorang yang memperoleh kepentingan yang bercanggah dalam atau di bawah cap dagangan berdaftar dalam ketidaktahuan transaksi itu.

(3) Seseorang yang menjadi tuan punya berdaftar menurut mana-mana transaksi yang boleh didaftarkan tidak berhak kepada ganti rugi atau akaun keuntungan berkenaan dengan apa-apa pelanggaran cap dagangan berdaftar yang berlaku selepas tarikh transaksi dan sebelum tarikh permohonan bagi pendaftaran yang dibuat di bawah subseksyen (1).

(4) Subseksyen (2) dan (3) tidak terpakai bagi apa-apa transaksi yang boleh didaftarkan berhubung dengan suatu lesen di bawah suatu cap dagangan berdaftar atau apa-apa hak dalam atau di bawah lesen itu.

(5) Pendaftar boleh meminda atau mengeluarkan apa-apa butir yang berhubungan dengan kepentingan bercagar atas permohonan tuan punya berdaftar dan dengan persetujuan orang yang berhak untuk mendapat manfaat kepentingan itu mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

**Amanah dan ekuiti**

**66.** (1) Notis mengenai apa-apa amanah tersirat atau konstruktif tidak boleh dicatatkan dalam Daftar.

(2) Walaupun notis mengenai suatu amanah nyata atau benefisiari suatu amanah nyata boleh dicatatkan dalam Daftar—

(a) Pendaftar tidak boleh disentuh oleh notis sedemikian dalam Daftar; dan

(b) bagi mengelakkan keraguan, kegagalan untuk mencatat notis itu dalam Daftar tidak menyentuh apa-apa hak atau kewajipan di bawah amanah itu.

(3) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, ekuiti berkenaan dengan cap dagangan berdaftar boleh dikuatkuasakan dengan cara yang sama sebagaimana yang berkenaan dengan harta peribadi atau harta alih yang lain.

**Permohonan bagi pendaftaran cap dagangan sebagai objek harta**

**67.** (1) Seksyen 62 hingga 66 hendaklah terpakai berhubung dengan suatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan sebagaimana yang ia terpakai berhubung dengan suatu cap dagangan berdaftar.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), sebutan dalam subseksyen 63(1) mengenai pemberian suatu pendaftaran hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai pembuatan suatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan.

(3) Dalam seksyen 65 sebagaimana yang terpakai berhubung dengan suatu transaksi yang menyentuh permohonan bagi pendaftaran cap dagangan, sebutan mengenai catatan butir-butir dalam Daftar itu, dan sebutan mengenai pembuatan suatu permohonan untuk mendaftarkan butir-butir, hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai pemberian notis kepada Pendaftar mengenai butir-butir itu.

## BAHAGIAN X

## PELESENAN

**Tafsiran**

**68.** Dalam Bahagian ini—

- (a) “lesen eksklusif” ertinya suatu lesen, sama ada umum atau terhad, yang membenarkan pemegang lesen sehingga mengetepikan semua orang lain termasuk orang yang memberikan lesen itu, menggunakan cap dagangan berdaftar itu mengikut cara yang dibenarkan oleh lesen itu, dan ungkapan “pemegang lesen eksklusif” hendaklah ditafsirkan sewajarnya; dan
- (b) “lesen” termasuklah suatu sublesen dan “pemegang lesen” hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya dan sebutan mengenai suatu lesen atau pemegang lesen termasuk sebutan mengenai suatu sublesen atau subpemegang lesen.

**Pelesenan cap dagangan berdaftar**

**69.** (1) Suatu lesen untuk menggunakan cap dagangan berdaftar boleh jadi umum atau terhad.

(2) Lesen terhad boleh terpakai—

- (a) berhubung dengan beberapa tetapi bukan semua barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu didaftarkan; atau
- (b) berhubung dengan penggunaan cap dagangan mengikut cara tertentu atau tempat tertentu.

(3) Suatu lesen tidak boleh berkuat kuasa melainkan jika lesen itu dalam bentuk bertulis dan ditandatangani oleh atau bagi pihak pemberi.

(4) Suatu lesen untuk menggunakan cap dagangan berdaftar hendaklah mengikat tiap-tiap pengganti dalam hakmilik kepada kepentingan pihak pemberi—

(a) kecuali mana-mana orang yang, dengan suci hati dan tanpa apa-apa notis, sebenar atau konstruktif, mengenai lesen itu, telah memberikan balasan yang berharga bagi kepentingan dalam cap dagangan berdaftar itu; atau

(b) melainkan jika lesen itu memperuntukkan selainnya,

dan apa-apa sebutan mengenai melakukan apa-apa dengan, atau tanpa, persetujuan tuan punya berdaftar cap dagangan hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya.

(5) Tiap-tiap orang hendaklah disifatkan mempunyai notis mengenai suatu lesen jika butir-butir yang ditentukan oleh Pendaftar mengenai pemberian lesen itu dicatatkan dalam Daftar di bawah subseksyen 65(1).

(6) Sekiranya lesen memperuntukkan sedemikian, suatu sublesen boleh diberikan oleh pemegang lesen.

(7) Seksyen ini hendaklah terpakai, dengan pengubahsuaian yang perlu, bagi suatu lesen eksklusif.

### **Hak pemegang lesen dalam hal pelanggaran**

**70.** (1) Seksyen ini berkuat kuasa berkenaan dengan hak pemegang lesen berhubung dengan pelanggaran cap dagangan berdaftar kecuali bagi seseorang pemegang lesen eksklusif di bawah subseksyen 71(1) dan (2), pemegang lesen berhak untuk membawa prosiding pelanggaran atas namanya sendiri.

(2) Seseorang pemegang lesen adalah berhak, melainkan jika lesennya atau mana-mana lesen yang dalamnya kepentingannya diperoleh, memperuntukkan selainnya, untuk meminta tuan punya berdaftar cap dagangan itu untuk mengambil prosiding pelanggaran berkenaan dengan apa-apa perkara yang menyentuh kepentingannya.

(3) Bagi maksud subseksyen (2), jika tuan punya berdaftar enggan atau tidak membawa prosiding pelanggaran dalam masa dua bulan selepas diminta, pemegang lesen boleh membawa prosiding itu atas namanya sendiri seolah-olah dia ialah tuan punya berdaftar.

(4) Jika prosiding pelanggaran dibawa oleh seseorang pemegang lesen menurut seksyen ini, pemegang lesen itu tidak boleh, tanpa kebenaran Mahkamah, meneruskan tindakan itu melainkan jika tuan punya berdaftar itu dimasukkan sama ada sebagai plaintif atau ditambah sebagai defendan.

(5) Subseksyen (4) tidak menyentuh pemberian relief interlokutori ke atas suatu permohonan oleh pemegang lesen secara berseorangan.

(6) Seorang tuan punya berdaftar yang ditambah sebagai defendan di bawah subseksyen (4) tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan apa-apa kos dalam tindakan itu melainkan jika dia mengambil bahagian dalam prosiding itu.

(7) Dalam prosiding pelanggaran yang dibawa oleh tuan punya berdaftar, apa-apa kerugian yang dialami atau berkemungkinan dialami oleh seseorang pemegang lesen hendaklah diambil kira dan Mahkamah boleh memberikan apa-apa arahan sebagaimana yang difikirkan patut oleh Mahkamah setakat yang plaintif memegang hasil apa-apa remedi kewangan bagi pihak seorang pemegang lesen.

(8) Peruntukan seksyen ini terpakai berhubung dengan pemegang lesen eksklusif jika atau setakat yang dia ada, di bawah subseksyen 71(1) dan (2), hak dan remedi pemegang serah hak seolah-olah dia ialah tuan punya berdaftar cap dagangan itu.

### **Pemegang lesen eksklusif mempunyai hak dan remedi pemegang serah hak**

**71.** (1) Suatu lesen eksklusif boleh memperuntukkan bahawa pemegang lesen hendaklah mempunyai, setakat yang diperuntukkan oleh lesen itu, hak dan remedi yang sama berkenaan dengan perkara yang berlaku selepas pemberian lesen seolah-olah lesen itu telah menjadi suatu penyerahhakan.

(2) Jika atau setakat peruntukan yang disebut dalam subseksyen (1), pemegang lesen adalah berhak, tertakluk kepada peruntukan lesen dan seksyen ini, untuk membawa prosiding pelanggaran terhadap mana-mana orang selain tuan punya berdaftar, atas namanya sendiri.

(3) Mana-mana hak dan remedi hak pemegang lesen eksklusif adalah bersamaan dengan hak dan remedi tuan punya berdaftar dan sebutan mengenai tuan punya berdaftar yang berhubungan dengan pelanggaran hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya.

(4) Dalam suatu tindakan yang dibawa oleh pemegang lesen eksklusif di bawah seksyen ini, seorang defendan boleh menggunakan untuk dirinya apa-apa pembelaan yang boleh digunakan olehnya seolah-olah tindakan itu telah dibawa oleh tuan punya berdaftar cap dagangan itu.

(5) Jika prosiding bagi pelanggaran cap dagangan berdaftar yang dibawa oleh tuan punya berdaftar atau pemegang lesen eksklusif itu berkaitan keseluruhannya atau sebahagiannya dengan suatu pelanggaran yang berkenaan dengan yang mereka mempunyai hak tindakan bersama, tuan punya berdaftar atau pemegang lesen eksklusif itu tidak boleh, tanpa kebenaran Mahkamah, meneruskan tindakan itu melainkan jika yang salah satu sama ada dimasukkan sebagai plaintif atau ditambah sebagai defendan.

(6) Subseksyen (5) tidak menyentuh pemberian relief interlokutori atas permohonan oleh tuan punya berdaftar cap dagangan atau pemegang lesen eksklusif secara berseorangan.

(7) Seseorang yang ditambah sebagai defendan di bawah subseksyen (4) tidak boleh dikenakan apa-apa kos dalam tindakan itu melainkan jika dia mengambil bahagian dalam prosiding itu.

(8) Jika suatu tindakan bagi pelanggaran suatu cap dagangan berdaftar yang dibawa berkaitan secara keseluruhannya atau sebahagiannya dengan pelanggaran yang berkenaan dengannya tuan punya berdaftar dan pemegang lesen eksklusif mempunyai atau pernah mempunyai hak tindakan bersama—

(a) Mahkamah hendaklah menilai ganti rugi dengan mengambil kira—

(i) terma lesen itu; dan

- (ii) apa-apa remedi kewangan yang telah diawardkan atau tersedia kepada mana-mana daripada mereka berkenaan dengan pelanggaran itu;
- (b) tiada akaun keuntungan boleh diarahkan sekiranya award ganti rugi telah dibuat, atau akaun keuntungan telah diarahkan, dengan memihak kepada orang yang lain berkenaan dengan pelanggaran itu; dan
- (c) Mahkamah hendaklah, jika suatu akaun keuntungan diarahkan, membahagikan keuntungan antara mereka sebagaimana yang difikirkan adil oleh Mahkamah, tertakluk kepada apa-apa perjanjian antara mereka.

(9) Subseksyen (8) hendaklah terpakai sama ada atau tidak tuan punya berdaftar dan pemegang lesen eksklusif yang kedua-duanya merupakan pihak dalam tindakan itu, dan jika kedua-duanya bukan merupakan pihak, Mahkamah boleh memberikan apa-apa arahan sebagaimana yang difikirkan patut olehnya setakat yang pihak kepada prosiding itu memegang hasil apa-apa remedi kewangan bagi pihak yang lain.

(10) Subseksyen (5) hingga (8) berkuat kuasa tertakluk kepada apa-apa perjanjian yang bertentangan antara pemegang lesen eksklusif dengan tuan punya berdaftar cap dagangan itu.

## BAHAGIAN XI

### CAP KOLEKTIF DAN CAP PERAKUAN

#### **Cap kolektif**

**72.** (1) Suatu cap kolektif ialah suatu tanda yang membezakan barang-barang atau perkhidmatan anggota persatuan yang merupakan tuan punya cap kolektif daripada perusahaan yang lain.

(2) Peruntukan Akta ini terpakai bagi cap kolektif tertakluk kepada peruntukan Jadual Pertama.

#### **Cap perakuan**

**73.** (1) Suatu cap perakuan ialah suatu tanda yang menunjukkan bahawa barang-barang atau perkhidmatan itu berkaitan dengan tanda itu hendaklah digunakan adalah diperaku oleh tuan punya cap



perakuan berkenaan dengan tempat asal, bahan, cara pengilangan barang-barang atau pelaksanaan perkhidmatan, kualiti, ketepatan atau ciri-ciri lain.

(2) Peruntukan Akta ini terpakai bagi cap perakuan tertakluk kepada peruntukan Jadual Kedua.

## BAHAGIAN XII

### PERKARA ANTARABANGSA

#### Bab 1

#### *Protokol Madrid*

#### **Tafsiran**

**74.** Bagi maksud Bahagian ini, “Protokol Madrid” ertinya Protokol yang berhubungan dengan Perjanjian Madrid berkenaan dengan Pendaftaran Antarabangsa bagi Cap, yang diterima pakai di Madrid pada 27 Jun 1989.

#### **Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Protokol Madrid**

**75.** (1) Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk menguatkuasakan peruntukan Protokol Madrid di Malaysia.

(2) Tanpa menjejaskan keluasan subseksyen (1), peraturan-peraturan boleh mengadakan peruntukan bagi semua atau mana-mana maksud yang berikut:

- (a) semua perkara yang berhubungan dengan permohonan pendaftaran antarabangsa cap dagangan termasuk jika permohonan asas Malaysia atau pendaftaran gagal atau terhenti berkuat kuasa dan pembaharuannya;
- (b) semua perkara yang berhubungan dengan permintaan untuk meluaskan perlindungan ke Malaysia disebabkan daripada pendaftaran antarabangsa cap dagangan dan termasuk kesan daripada permintaan itu;

- (c) semua perkara yang berhubungan dengan perlindungan kepada pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia termasuk pemberhentian perlindungan itu;
- (d) semua perkara yang berhubungan dengan transformasi permohonan bagi pendaftaran antarabangsa, atau pendaftaran antarabangsa, menjadi suatu permohonan negara bagi pendaftaran termasuk kesan transformasi itu;
- (e) semua perkara yang berhubungan dengan pemotongan pendaftaran antarabangsa termasuk kesan pemotongan itu;
- (f) semua perkara yang berhubungan dengan pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia termasuk permohonan bagi seksyen 61 dan Bahagian XIII dan XV;
- (g) pembayaran fi dan amaun yang ditetapkan berkenaan dengan permohonan bagi pendaftaran antarabangsa, pelanjutan perlindungan dan pembaharuan; dan
- (h) semua perkara lain yang perlu atau suai manfaat untuk ditetapkan bagi menguatkuasakan Akta ini.

## Bab 2

### *Konvensyen dan perkiraan antarabangsa*

#### **Perlindungan cap dagangan terkenal**

**76.** (1) Cap dagangan terkenal berhak mendapat perlindungan di bawah seksyen ini—

- (a) sama ada atau tidak cap dagangan itu telah didaftarkan di Malaysia, atau suatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan telah dibuat kepada Pendaftar; dan
- (b) sama ada atau tidak tuan punya cap dagangan itu menjalankan perniagaan, atau mempunyai nama baik, di Malaysia.

(2) Tertakluk kepada subseksyen (5) dan (6), tuan punya suatu cap dagangan terkenal berhak untuk menahan dengan injuksi penggunaan di dalam Malaysia, dalam perjalanan perdagangan dan tanpa persetujuan tuan punya, apa-apa cap dagangan yang, atau suatu bahagian penting yang, serupa atau hampir serupa dengan tuan punya cap dagangan—

- (a) berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang serupa atau hampir serupa, yang penggunaan itu mungkin menyebabkan kekeliruan; atau
- (b) berhubung dengan apa-apa barang-barang atau perkhidmatan, jika penggunaan cap dagangan itu menunjukkan kaitan antara barang-barang atau perkhidmatan itu dengan tuan punya, dan mungkin merosakkan kepentingan tuan punya.

(3) Tuan punya suatu cap dagangan terkenal boleh memohon kepada Mahkamah bagi pengisytiharan ketidaksahan cap dagangan berdaftar atas alasan bahawa cap dagangan berdaftar itu serupa atau hampir serupa dengan cap dagangan terkenal di dalam Malaysia dan cap dagangan berdaftar itu didaftarkan bagi apa-apa barang-barang atau perkhidmatan yang tidak serupa atau tidak hampir serupa dengan barang-barang dan perkhidmatan yang berkenaan dengan cap dagangan terkenal itu—

- (a) jika penggunaan cap dagangan berdaftar berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan itu akan menunjukkan suatu kaitan antara barang-barang atau perkhidmatan itu dengan tuan punya cap dagangan terkenal itu;
- (b) jika wujud kebarangkalian kekeliruan kepada orang awam kerana penggunaan sedemikian; dan
- (c) kepentingan tuan punya cap dagangan terkenal itu mungkin dirosakkan dengan penggunaan itu.

(4) Seorang tuan punya cap dagangan terkenal boleh memohon kepada Mahkamah bagi pengisytiharan ketidaksahan suatu cap dagangan berdaftar atas alasan pendaftaran itu diperoleh secara fraud atau dengan salah nyataan.

(5) Tuan punya suatu cap dagangan terkenal itu tidak berhak kepada hak yang disebut dalam subseksyen (2) jika penggunaan cap dagangan itu bermula sebelum cap dagangan milikan tuan punya menjadi terkenal di dalam Malaysia melainkan jika cap dagangan itu telah digunakan dengan niat jahat.

(6) Tuan punya suatu cap dagangan terkenal itu hendaklah terhenti mendapat hak yang disebut dalam subseksyen (2) jika tuan punya cap dagangan terkenal itu telah bersetuju bagi tempoh lima tahun berturut-turut cap dagangan itu digunakan di dalam Malaysia, menyedari tentang penggunaan itu, melainkan jika cap dagangan itu telah digunakan dengan niat jahat.

(7) Dalam memutuskan sama ada cap dagangan itu, telah digunakan dengan niat jahat, ia hendaklah relevan kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan sama ada orang yang menggunakan cap dagangan itu, pada masa dia mula menggunakan cap dagangan, mengetahui, atau mempunyai sebab untuk mengetahui, cap dagangan terkenal milik tuan punya itu.

(8) Tiada apa-apa jua dalam subseksyen (2) boleh menjejaskan penerusan apa-apa penggunaan yang disebut dalam subseksyen itu mengenai suatu cap dagangan dengan suci hati yang bermula sebelum 1 Disember 1997 (apabila peruntukan yang berkaitan dengan Perjanjian TRIPS mula berkuat kuasa berhubung dengan Malaysia).

(9) Tiada apa-apa jua dalam subseksyen (3) boleh menjejaskan penerusan apa-apa penggunaan *bona fide* suatu cap dagangan yang digunakan sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini.

(10) Bagi maksud seksyen ini, “penggunaan”, berhubung dengan suatu cap dagangan, ertinya penggunaan mengikut pengertian subseksyen 54(3).

### **Kebenaran penggunaan cap dagangan terkenal**

**77.** (1) Walau apa pun seksyen 76, tuan punya suatu cap dagangan terkenal tidak berhak untuk menahan dengan injuksi penggunaan di dalam Malaysia, mengikut amalan jujur dalam perkara perindustrian atau komersial, oleh mana-mana orang yang—

(a) nama—

- (i) orang itu sendiri;
- (ii) tempat perniagaan orang itu;
- (iii) pendulu orang itu dalam perniagaan; atau
- (iv) tempat perniagaan pendulu orang itu dalam perniagaan;

(b) mana-mana tanda untuk menunjukkan—

- (i) jenis, kualiti, kuantiti, kegunaan spesifik, nilai, tempat asal geografi atau ciri-ciri lain barang-barang atau perkhidmatan; atau
- (ii) masa pengeluaran barang-barang atau pemberian perkhidmatan; atau

(c) cap dagangan untuk menunjukkan kegunaan spesifik barang-barang termasuk aksesori atau alat ganti atau perkhidmatan.

(2) Walau apa pun seksyen 76, tuan punya suatu cap dagangan terkenal tidak berhak untuk menahan dengan injunksi penggunaan di dalam Malaysia bagi—

(a) apa-apa cap dagangan berdaftar berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang cap dagangan berdaftar itu didaftarkan; atau

(b) cap dagangan jika penggunaan itu—

- (i) adalah bagi maksud bukan komersial;
- (ii) adalah bagi maksud pelaporan berita atau ulasan berita; atau
- (iii) pada bila-bila masa secara nyata atau tersirat telah dipersetujui oleh tuan punya cap dagangan terkenal itu.

**Lambang kebangsaan, dsb., bagi negara Konvensyen di bawah Perkara 6ter Konvensyen Paris**

**78.** (1) Cap dagangan yang terdiri daripada atau mengandungi bendera negara Konvensyen tidak boleh didaftarkan tanpa kebenaran pihak berkuasa kompeten negara itu, melainkan jika ternyata kepada Pendaftar bahawa penggunaan bendera itu mengikut cara yang dicadangkan adalah dibenarkan tanpa kebenaran sedemikian.

(2) Cap dagangan yang terdiri daripada atau mengandungi lambang kebangsawanan atau lambang mana-mana negara lain bagi negara Konvensyen yang dilindungi di bawah Konvensyen Paris atau Perjanjian TRIPS tidak akan didaftarkan tanpa kebenaran pihak berkuasa kompeten negara itu.

(3) Cap dagangan yang terdiri daripada atau mengandungi tanda atau cap kempa rasmi yang diterima pakai oleh negara Konvensyen dan menunjukkan kawalan dan waranti tidak boleh, jika tanda atau cap kempa itu dilindungi di bawah Konvensyen Paris atau Perjanjian TRIPS, didaftarkan dengan sama, atau jenis yang hampir serupa, sebagai yang berhubung dengan yang menunjukkan kawalan dan waranti, tanpa kebenaran pihak berkuasa kompeten negara berkenaan.

(4) Sebutan mengenai bendera negara dan lambang negara lain, dan tanda atau cap kempa rasmi di bawah seksyen ini, terpakai sama rata bagi apa-apa yang dari sudut pandangan heraldik meniru mana-mana bendera atau lambang itu, atau tanda atau cap kempa itu.

(5) Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini yang menghalang pendaftaran cap dagangan atas permohonan seseorang warganegara suatu negara yang diberi kuasa untuk menggunakan lambang negara, atau tanda atau cap kempa rasmi negara itu, walaupun ia hampir serupa dengan yang di negara lain itu.

(6) Jika menurut seksyen ini, kebenaran pihak berkuasa kompeten negara Konvensyen itu adalah atau akan dikehendaki untuk pendaftaran cap dagangan, pihak berkuasa itu berhak untuk menahan dengan injunksi apa-apa penggunaan cap dagangan di dalam Malaysia tanpa kebenaran mereka.

### **Lambang, dsb., bagi organisasi antara kerajaan antarabangsa tertentu di bawah Perkara 6ter Konvensyen Paris**

**79.** (1) Cap dagangan yang terdiri daripada atau mengandungi apa-apa lambang kebangsawanan, bendera, lambang, singkatan atau nama organisasi antara kerajaan antarabangsa yang satu atau lebih negara Konvensyen ialah anggota dan yang dilindungi di bawah Konvensyen Paris atau Perjanjian TRIPS tidak akan didaftarkan

tanpa kebenaran daripada organisasi antara kerajaan antarabangsa yang berkenaan, melainkan jika ternyata kepada Pendaftar bahawa penggunaan lambang kebangsawanan, bendera, lambang, singkatan atau nama mengikut cara yang dicadangkan—

(a) akan menunjukkan kepada orang awam bahawa wujud kaitan antara organisasi dengan cap dagangan itu; atau

(b) berkemungkinan tidak mengelirukan orang awam tentang wujud kaitan antara pengguna dengan organisasi itu.

(2) Sebutan mengenai lambang kebangsawanan, bendera, lambang, singkatan atau nama organisasi antara kerajaan antarabangsa di bawah seksyen ini, terpakai sama rata dengan apa-apa yang dari sudut pandangan heraldik meniru apa-apa lambang itu.

(3) Jika di bawah seksyen ini, kebenaran suatu organisasi antara kerajaan antarabangsa hendaklah atau akan dikehendaki bagi pendaftaran cap dagangan, organisasi itu hendaklah berhak untuk menahan dengan injunksi apa-apa penggunaan cap dagangan di dalam Malaysia tanpa kebenarannya.

(4) Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini menjejaskan hak seseorang yang menggunakan dengan suci hati cap dagangan yang dipersoal sebelum 1 Januari 1989 (apabila peruntukan yang berkaitan dengan Konvensyen Paris mula berkuat kuasa berhubung dengan Malaysia).

### **Pemberitahuan di bawah Perkara 6ter Konvensyen Paris**

**80.** (1) Bagi maksud seksyen 78, lambang negara bagi negara Konvensyen, selain bendera negara, dan tanda atau cap kempa rasmi, hendaklah dikira sebagai dilindungi di bawah Konvensyen Paris atau Perjanjian TRIPS hanya jika, atau setakat yang—

(a) negara yang dipersoal itu telah memberitahu Malaysia mengikut Perkara 6ter(3) Konvensyen Paris, atau di bawah Perkara itu sebagaimana yang terpakai oleh Perjanjian TRIPS, bahawa ia berhasrat untuk melindungi lambang, tanda atau cap kempa itu;

(b) pemberitahuan itu masih berkuat kuasa; dan

- (c) Malaysia tidak membantah mengenainya mengikut Perkara 6ter(4) Konvensyen Paris atau di bawah Perkara itu sebagaimana yang terpakai oleh Perjanjian TRIPS, atau apa-apa bantahan itu telah ditarik balik.

(2) Bagi maksud seksyen 79, lambang kebangsawanan, bendera, lambang, singkatan dan nama organisasi antara kerajaan antarabangsa hendaklah dikira sebagai dilindungi di bawah Konvensyen Paris atau di bawah Perkara itu sebagaimana yang terpakai oleh Perjanjian TRIPS hanya jika, atau setakat yang—

- (a) organisasi yang dipersoal telah memberitahu Malaysia mengikut Perkara 6ter(3) Konvensyen Paris atau di bawah Perkara yang terpakai oleh Perjanjian TRIPS, bahawa ia berhasrat untuk melindungi lambang kebangsawanan, bendera, lambang, singkatan atau nama itu;
- (b) pemberitahuan itu masih berkuat kuasa; dan
- (c) Malaysia tidak membantah mengenainya mengikut Perkara 6ter(4) Konvensyen Paris atau di bawah Perkara itu sebagaimana yang terpakai oleh Perjanjian TRIPS, atau apa-apa bantahan itu telah ditarik balik.

(3) Pemberitahuan di bawah Perkara 6ter(3) Konvensyen Paris atau di bawah Perkara itu sebagaimana yang terpakai oleh Perjanjian TRIPS, hendaklah berkuat kuasa hanya berhubung dengan permohonan untuk pendaftaran cap dagangan di bawah subseksyen 17(2) dibuat lebih daripada dua bulan selepas penerimaan pemberitahuan.

(4) Pendaftar hendaklah menyimpan dan menyediakan kepada orang awam bagi pemeriksaan, pada setiap masa yang munasabah dan dengan tidak dikenakan apa-apa bayaran, suatu senarai—

- (a) lambang negara dan tanda atau cap kempa rasmi; dan
- (b) lambang kebangsawanan, bendera, lambang, singkatan dan nama organisasi antara kerajaan antarabangsa,

yang pada masa ini dilindungi di bawah Konvensyen Paris atau di bawah Perkara itu sebagaimana yang terpakai oleh Perjanjian TRIPS melalui pemberitahuan yang dibuat di bawah Perkara 6ter(3) Konvensyen Paris atau di bawah Perkara itu sebagaimana yang terpakai oleh Perjanjian TRIPS.



BAHAGIAN XIII

LANGKAH-LANGKAH SEMPADAN

**Tafsiran**

**81.** Dalam Bahagian ini—

(a) “pegawai diberi kuasa” ertinya—

- (i) seorang pegawai kastam yang hak sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Kastam 1967 [Akta 235]; atau
- (ii) mana-mana pegawai awam atau mana-mana orang dalam penggajian Perbadanan yang dilantik oleh Menteri untuk menjalankan kuasa dan melaksanakan kewajipan yang diberi dan dikenakan ke atas seseorang pegawai diberi kuasa oleh Bahagian ini;

(b) “barang-barang dalam transit” ertinya barang-barang yang diimport, sama ada atau tidak didaratkan atau dipindahkan ke pengangkut lain di Malaysia, yang akan dibawa ke suatu negara lain sama ada dengan kenderaan yang sama atau lain;

(c) “import” ertinya membawa atau menyebabkan dibawa masuk ke dalam Malaysia dengan apa-apa cara;

(d) “tempoh simpanan”, berhubung dengan barang-barang yang disita, ertinya—

- (i) tempoh yang dinyatakan dalam notis yang diberikan di bawah seksyen 85 berkenaan dengan barang-barang itu; atau
- (ii) jika tempoh itu telah dilanjutkan di bawah seksyen 85, tempoh yang dilanjutkan itu;

(e) “cagaran” ertinya apa-apa jumlah wang dalam bentuk tunai atau instrumen kewangan lain sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar; dan

(f) “barang-barang yang disita” ertinya barang-barang yang disita di bawah seksyen 82.

**Sekatan ke atas pengimportan barang-barang yang melanggar**

**82.** (1) Mana-mana orang boleh memfailkan suatu permohonan kepada Pendaftar dengan menyatakan—

- (a) bahawa dia ialah tuan punya berdaftar itu, atau pemegang lesen itu mempunyai kuasa untuk mengemukakan permohonan itu;
- (b) bahawa, pada masa dan di tempat yang dinyatakan dalam permohonan itu, barang-barang yang, berhubung dengan cap dagangan berdaftar itu, merupakan barang-barang yang melanggar dijangka akan diimport bagi maksud perdagangan; dan
- (c) bahawa dia membantah pengimportan itu.

(2) Suatu permohonan di bawah subseksyen (1) hendaklah disokong oleh dokumen dan maklumat sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar yang berhubung dengan barang-barang itu untuk membolehkan barang-barang itu dikenal pasti oleh pegawai diberi kuasa, dan bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(3) Selepas menerima permohonan di bawah subseksyen (1), Pendaftar hendaklah menentukan permohonan itu, dan Pendaftar hendaklah dalam tempoh yang munasabah memaklumkan pemohon sama ada permohonan itu telah diluluskan.

(4) Dalam menentukan tempoh yang munasabah di bawah subseksyen (3), Pendaftar hendaklah mengambil kira semua hal keadaan yang berkaitan bagi kes itu.

(5) Suatu kelulusan di bawah subseksyen (3) hendaklah terus berkuat kuasa sehingga akhir tempoh enam puluh hari mulai hari kelulusan itu diberikan, melainkan jika kelulusan itu ditarik balik sebelum berakhirnya tempoh itu oleh pemohon dengan memberikan notis secara bertulis kepada Pendaftar.

(6) Jika suatu kelulusan telah diberikan di bawah seksyen ini dan belum luput atau ditarik balik, pengimportan apa-apa barang-barang yang melanggar ke dalam Malaysia bagi jangka masa yang dinyatakan dalam kelulusan itu adalah dilarang.

(7) Apabila memberikan kelulusannya di bawah subseksyen (3) Pendaftar hendaklah dengan serta-merta mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memberitahu pegawai diberi kuasa.

(8) Jika seseorang pegawai diberi kuasa telah diberitahu oleh Pendaftar di bawah subseksyen (7), pegawai diberi kuasa hendaklah mengambil tindakan yang perlu untuk melarang mana-mana orang daripada mengimport barang-barang yang melanggar yang dikenal pasti dalam notis itu, yang bukan barang-barang dalam perjalanan, dan hendaklah menyita dan menahan barang-barang yang dikenal pasti itu.

### **Cagaran**

**83.** Pendaftar hendaklah, selepas memberikan kelulusannya di bawah seksyen 82, menghendaki pemohon untuk menandatangani dengan Pendaftar suatu cagaran yang pada pendapat Pendaftar mencukupi untuk—

- (a) membayar ganti kepada Pendaftar bagi apa-apa liabiliti atau perbelanjaan yang mungkin ditanggung disebabkan penyitaan barang-barang yang melanggar itu;
- (b) menghalang penyalahgunaan dan melindungi pengimport; atau
- (c) membayar apa-apa pampasan sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah di bawah Bahagian ini.

### **Penyimpanan selamat barang-barang yang disita**

**84.** (1) Barang-barang yang disita hendaklah dibawa ke mana-mana tempat yang selamat sebagaimana yang diarahkan oleh Pendaftar atau sebagaimana yang difikirkan patut oleh pegawai diberi kuasa.

(2) Jika barang-barang itu disimpan atas arahan pegawai diberi kuasa, pegawai diberi kuasa itu hendaklah memberitahu Pendaftar tentang tempat barang-barang yang disita itu berada.

**Notis**

**85.** (1) Dengan seberapa segera yang semunasabahnya dapat dilaksanakan selepas barang-barang yang melanggar itu disita di bawah seksyen 82, pegawai diberi kuasa itu hendaklah memberi kepada Pendaftar, pengimport dan pemohon, sama ada dengan sendiri atau melalui pos berdaftar, suatu notis bertulis yang mengenal pasti barang-barang yang melanggar itu, yang menyatakan bahawa barang-barang itu telah disita dan tempat barang-barang itu berada.

(2) Suatu notis di bawah subseksyen (1) hendaklah juga menyatakan bahawa barang-barang yang melanggar itu akan dilepaskan kepada pengimport melainkan jika suatu tindakan bagi pelanggaran berkenaan dengan barang-barang itu dimulakan oleh pemohon dalam tempoh yang dinyatakan dari tarikh notis itu.

(3) Jika pada masa notis itu diterima suatu tindakan bagi pelanggaran telah dimulakan oleh pemohon, pemohon itu hendaklah memberitahu Pendaftar akan hakikat itu mengikut bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar.

(4) Pemohon boleh, melalui notis bertulis yang diberikan kepada Pendaftar sebelum tamat tempoh yang dinyatakan dalam notis (tempoh permulaan itu), meminta supaya tempoh itu dilanjutkan.

(5) Tertakluk kepada subseksyen (6), Pendaftar boleh melanjutkan tempoh permulaan apabila suatu permintaan dibuat mengikut subseksyen (4) jika Pendaftar berpuas hati bahawa adalah munasabah untuk membenarkan permintaan itu.

(6) Suatu keputusan mengenai permintaan yang dibuat mengikut subseksyen (4) hendaklah dibuat dalam masa dua hari bekerja selepas permintaan itu dibuat, tetapi keputusan itu tidak boleh dibuat selepas tamatnya tempoh permulaan yang dengannya permintaan itu berkaitan.

**Pemeriksaan, pelepasan dsb., barang-barang yang disita**

**86.** (1) Pendaftar boleh membenarkan pemohon atau pengimport untuk memeriksa barang-barang yang disita jika pemohon atau pengimport bersetuju untuk memberikan aku janji yang diperlukan.

(2) Aku janji yang diperlukan di bawah subseksyen (1) ialah aku janji secara bertulis bahawa orang yang memberi aku janji itu hendaklah—

- (a) memulangkan sampel barang-barang yang disita itu kepada Pendaftar pada masa yang dinyatakan yang memuaskan hati Pendaftar; dan
- (b) mengambil penjagaan yang munasabah untuk mencegah kerosakan kepada sampel itu.

(3) Jika pemohon memberikan aku janji yang diperlukan, Pendaftar boleh membenarkan pemohon mengambil sampel barang-barang yang disita itu daripada jagaan Pendaftar bagi pemeriksaan oleh pemohon.

(4) Jika pengimport memberikan aku janji yang diperlukan, Pendaftar boleh membenarkan pengimport untuk mengambil sampel barang-barang yang disita itu daripada jagaan Pendaftar bagi pemeriksaan oleh pengimport.

(5) Jika Pendaftar membenarkan pemeriksaan barang-barang yang disita itu, atau pengambilan sampel barang-barang yang disita itu, oleh pemohon mengikut seksyen ini, Pendaftar tidaklah bertanggungjawab kepada pengimport bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang ditanggung oleh pengimport berbangkit daripada—

- (a) kerosakan kepada mana-mana barang-barang yang disita yang berlaku semasa pemeriksaan itu; atau
- (b) apa-apa jua yang dilakukan oleh pemohon atau mana-mana orang lain kepada, atau berhubung dengan, sampel yang diambil daripada jagaan Pendaftar atau apa-apa penggunaan sampel itu yang dibuat oleh pemohon atau mana-mana orang lain.

### **Pelucuthakan barang-barang yang disita dengan keizinan**

**87.** (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), pengimport boleh, dengan notis bertulis kepada Pendaftar, mengizinkan barang-barang yang disita itu dilucuthakkan.

(2) Notis itu hendaklah diberikan sebelum apa-apa tindakan bagi pelanggaran berhubung dengan barang-barang yang disita itu dimulakan.

(3) Jika pengimport memberikan notis itu, barang-barang yang disita itu adalah terlucut hak dan hendaklah dilupuskan mengikut apa-apa cara yang ditentukan oleh Pendaftar.

### **Pelepasan wajib barang-barang yang disita kepada pengimport**

**88.** (1) Pendaftar hendaklah melepaskan barang-barang yang disita kepada pengimport apabila habis tempoh simpanan bagi barang-barang itu jika pemohon—

- (a) tidak memulakan tindakan bagi pelanggaran berhubung dengan barang-barang itu; dan
- (b) tidak memberikan notis bertulis kepada Pendaftar yang menyatakan bahawa tindakan bagi pelanggaran itu telah dimulakan.

(2) Jika—

- (a) suatu tindakan bagi pelanggaran telah dimulakan berhubung dengan barang-barang yang disita itu; dan
- (b) pada akhir tempoh tiga puluh hari bermula pada hari tindakan bagi pelanggaran itu dimulakan, tidak boleh berkuat kuasanya suatu perintah Mahkamah yang di hadapannya tindakan itu dimulakan yang menghalang pelepasan barang-barang itu,

Pendaftar hendaklah melepaskan barang-barang itu kepada pengimport.

(3) Jika pemohon memberikan suatu notis bertulis kepada Pendaftar yang menyatakan bahawa dia mengizinkan pelepasan barang-barang yang disita itu, Pendaftar hendaklah melepaskan barang-barang itu kepada pengimport.

**Pampasan kerana tidak mengambil tindakan**

**89.** (1) Jika barang-barang telah disita menurut suatu notis yang diberikan di bawah seksyen 82 dan pemohon tidak mengambil tindakan bagi pelanggaran dalam tempoh simpanan, seseorang yang terkilan dengan penyitaan itu boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu perintah pampasan terhadap pemohon.

(2) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa orang yang terkilan itu telah menanggung kerugian atau kerosakan akibat daripada penyitaan barang-barang itu, Mahkamah boleh memerintahkan pemohon untuk membayar pampasan dalam apa-apa amaun sebagaimana yang difikirkan patut oleh Mahkamah kepada orang yang terkilan itu.

**Tindakan bagi pelanggaran cap dagangan berdaftar**

**90.** (1) Jika suatu tindakan bagi pelanggaran telah dimulakan oleh pemohon, Mahkamah boleh sebagai tambahan kepada apa-apa relief yang boleh diberikan—

- (a) memerintahkan supaya barang-barang yang disita itu dilepaskan kepada pengimport tertakluk kepada apa-apa syarat, jika ada, sebagaimana yang difikirkan patut oleh Mahkamah;
- (b) memerintahkan supaya barang-barang yang disita itu tidak dilepaskan kepada pengimport sebelum berakhir tempoh yang dinyatakan; atau
- (c) memerintahkan supaya barang-barang yang disita itu dilucuthakkan,

bergantung kepada hal keadaan kes itu.

(2) Pendaftar atau pegawai diberi kuasa hendaklah berhak untuk didengar semasa pendengaran sesuatu tindakan bagi pelanggaran.

(3) Mahkamah tidak boleh membuat suatu perintah di bawah perenggan (1)(a) jika Mahkamah itu berpuas hati bahawa Pendaftar atau mana-mana pihak berkuasa dikehendaki atau dibenarkan di bawah mana-mana undang-undang lain untuk mengekalkan pengawalan barang-barang yang disita itu.

(4) Pendaftar hendaklah mematuhi suatu perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1).

(5) Mahkamah boleh memerintahkan pemohon itu untuk membayar pampasan dalam apa-apa amaun sebagaimana yang difikirkan patut oleh Mahkamah kepada defendan itu jika—

- (a) tindakan itu ditolak atau dihentikan, atau jika Mahkamah memutuskan bahawa cap dagangan berdaftar yang berkaitan itu tidak dilanggar dengan pengimportan barang-barang yang disita itu; dan
- (b) defendan kepada tindakan bagi pelanggaran itu memuaskan hati Mahkamah bahawa dia telah menanggung kerugian atau kerosakan akibat daripada penyitaan barang-barang itu.

### **Pelupusan barang-barang yang disita yang diperintahkan supaya dilucuthakkan**

**91.** Jika Mahkamah memerintahkan bahawa barang-barang yang disita itu hendaklah dilucuthakkan, barang-barang itu hendaklah dilupuskan mengikut cara sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah.

### **Cagaran tidak mencukupi**

**92.** (1) Jika perbelanjaan yang munasabah yang ditanggung oleh Pendaftar berhubung dengan mana-mana tindakan yang diambil oleh Pendaftar di bawah Bahagian ini, atau diambil mengikut suatu perintah Mahkamah di bawah Bahagian ini, melebihi amaun cagaran yang didepositkan di bawah seksyen 83, amaun yang lebih itu hendaklah menjadi hutang yang kena dibayar kepada Pendaftar.

(2) Hutang di bawah subseksyen (1) hendaklah kena dibayar oleh pemohon, atau, jika terdapat dua atau lebih pemohon, oleh pemohon secara bersesama dan berasingan.



**Tindakan *ex-officio***

**93.** (1) Berdasarkan keterangan *prima facie*, mana-mana pegawai diberi kuasa boleh menahan atau menggantung pelepasan barang-barang yang mempunyai, tanpa kebenaran, cap dagangan yang serupa dengan cap dagangan berdaftar dan barang-barang itu serupa dengan barang-barang cap dagangan berdaftar, yang akan diimport atau dalam perjalanan bagi eksport.

(2) Jika barang-barang itu telah ditahan, pegawai diberi kuasa itu—

(a) hendaklah memaklumkan Pendaftar, pengimport dan tuan punya berdaftar; dan

(b) boleh pada bila-bila masa meminta daripada tuan punya berdaftar itu apa-apa maklumat yang boleh membantunya untuk menjalankan kuasanya.

(3) Tertakluk kepada seksyen 88, seseorang pengimport boleh mengemukakan suatu rayuan kepada Ketua Pengarah di bawah Akta Kastam 1967 terhadap penahanan barang-barang atau penggantungan pelepasan barang-barang di bawah subseksyen (1).

(4) Pegawai diberi kuasa hanya boleh dikecualikan daripada liabiliti jika tindakannya di bawah subseksyen (1) dilakukan dengan suci hati.

(5) Dalam perjalanan bagi eksport yang disebut dalam subseksyen (1) ertinya barang-barang yang dieksport dari Malaysia ke negara lain melalui apa-apa cara pengangkutan.

**Pengimportan *De Minimis***

**94.** (1) Peruntukan Bahagian ini tidak terpakai bagi barang-barang bukan bersifat komersial dalam kuantiti yang kecil dalam bagasi pengembaraan peribadi pengembara atau yang dihantar dalam konsainan kecil.

(2) Kuantiti yang kecil yang disebut dalam subseksyen (1) ertinya tidak melebihi dua barang.

## BAHAGIAN XIV

## EJEN CAP DAGANGAN

**Pengiktirafan ejen cap dagangan dan hal keadaan yang ejen cap dagangan berdaftar dikehendaki**

95. (1) Apa-apa perbuatan yang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini untuk dilakukan oleh atau kepada seseorang yang berkaitan dengan tatacara permulaan, atau permohonan bagi pendaftaran cap dagangan, atau apa-apa tatacara yang berhubungan dengan suatu cap dagangan berdaftar, boleh dilakukan oleh atau kepada seorang ejen cap dagangan berdaftar yang diberi kuasa sewajarnya oleh orang itu mengikut cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar.

(2) Jika seseorang yang hadir di hadapan Pendaftar dalam suatu tatacara permulaan atau memohon bagi pendaftaran cap dagangan atau apa-apa tatacara yang berhubungan dengan suatu cap dagangan berdaftar, tidak bermastautin atau menjalankan perniagaan utamanya di Malaysia, dia hendaklah melantik dan memberi kuasa kepada ejen cap dagangan berdaftar untuk bertindak baginya.

(3) Apabila dilantik dan diberi kuasa oleh orang itu untuk bertindak baginya di bawah subseksyen (2), ejen cap dagangan berdaftar itu hendaklah—

- (a) terus menjadi ejen bagi orang itu; dan
- (b) bertanggungjawab bagi segala tindakan, perkara dan benda yang dikehendaki untuk dilakukan oleh orang itu di bawah Akta ini,

melainkan jika dia ditamatkan oleh orang itu atau terhenti untuk bertindak baginya mengikut cara yang ditetapkan.

(4) Jika ejen cap dagangan berdaftar yang bertindak bagi seseorang berniat untuk berhenti bertindak bagi pihak orang itu—

- (a) ejen cap dagangan berdaftar itu hendaklah memfailkan notis niat untuk berhenti bertindak bagi pihak orang itu dengan Pendaftar mengikut cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar;

- (b) ejen cap dagangan berdaftar itu hendaklah memberitahu orang itu; dan
- (c) setelah mematuhi subperenggan (a) dan (b), ejen itu hendaklah terhenti menjadi ejen bagi orang itu.

### **Daftar Ejen Cap Dagangan**

**96.** (1) Pendaftar hendaklah menyimpan dan menyenggarakan suatu daftar yang disebut Daftar Ejen Cap Dagangan.

(2) Daftar Ejen Cap Dagangan hendaklah mengandungi nama, alamat dan perkara lain yang ditetapkan mengenai ejen cap dagangan berdaftar yang hendaklah bertindak bagi pihak mana-mana orang bagi maksud seksyen 95.

### **Pendaftaran ejen cap dagangan**

**97.** (1) Pendaftar hendaklah mendaftarkan seseorang sebagai ejen cap dagangan berdaftar jika dia memenuhi kehendak yang ditetapkan dan mencatatkan namanya dalam Daftar Ejen Cap Dagangan.

(2) Bagi maksud Bahagian ini, Pendaftar boleh—

- (a) memotong pendaftaran ejen cap dagangan atas alasan sebagaimana yang ditetapkan;
- (b) membenarkan pemotongan secara sukarela pendaftaran ejen cap dagangan atas permohonan yang dibuat oleh ejen cap dagangan berdaftar;
- (c) membenarkan pertukaran nama atau alamat penyampaian bagi ejen cap dagangan berdaftar itu atas permohonan yang dibuat oleh ejen cap dagangan berdaftar;
- (d) mengeluarkan pendaftaran ejen cap dagangan setelah kematian ejen cap dagangan berdaftar itu; dan
- (e) menolak untuk mengiktiraf mana-mana orang sebagai ejen cap dagangan berdaftar tertakluk kepada apa-apa keadaan sebagaimana yang ditetapkan.

(3) Apa-apa pemotongan pendaftaran ejen cap dagangan hendaklah menyebabkan nama ejen cap dagangan berdaftar dikeluarkan daripada Daftar Ejen Cap Dagangan.

(4) Pengeluaran ejen cap dagangan berdaftar daripada Daftar Ejen Cap Dagangan dan semua permohonan bagi pendaftaran atau pendaftaran cap dagangan yang dikendalikan oleh ejen cap dagangan berdaftar itu hendaklah disiarkan oleh Pendaftar mengikut cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar dalam Jurnal Rasmi Harta Intelek.

(5) Pendaftar hendaklah mendaftarkan perkongsian dan pertubuhan perbadanan sebagai ejen cap dagangan jika perkongsian dan pertubuhan perbadanan itu memenuhi kehendak yang ditetapkan dan apabila didaftarkan, perkongsian dan pertubuhan perbadanan itu hendaklah terikat dengan kehendak yang dinyatakan dalam subseksyen (2), (3) dan (4).

### **Komunikasi terlindung dengan ejen cap dagangan berdaftar**

**98.** (1) Suatu komunikasi yang dibuat antara ejen cap dagangan berdaftar dengan orang yang melantik dan memberi kuasa kepada ejen dalam perkara yang berhubungan dengan cap dagangan, dan apa-apa rekod atau dokumen yang dibuat bagi maksud komunikasi itu, adalah terlindung sehingga takat yang sama sebagaimana komunikasi antara peguam cara dengan pelanggannya.

(2) Ejen cap dagangan berdaftar mempunyai, berhubung dengan dokumen dan harta orang yang melantik dan memberi kuasa kepada ejen dalam perkara yang berhubungan dengan cap dagangan, hak lien yang sama sebagaimana seorang peguam cara berhubung dengan dokumen dan harta pelanggannya.

## **BAHAGIAN XV**

### **KESALAHAN**

#### **Pemelancungan cap dagangan**

**99.** (1) Mana-mana orang yang melancungkan suatu cap dagangan berdaftar dengan—

- (a) membuat suatu tanda yang serupa atau hampir serupa dengan cap dagangan berdaftar dengan niat untuk menipu; atau

- (b) memalsukan suatu cap dagangan berdaftar tulen, sama ada dengan pengubahan, penambahan, pemadaman, penghapusan separa atau sebaliknya,

tanpa persetujuan tuan punya berdaftar cap dagangan itu melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

(2) Dalam suatu pendakwaan di bawah seksyen ini, beban untuk membuktikan persetujuan tuan punya berdaftar cap dagangan itu hendaklah terletak pada tertuduh.

### **Memakaikan dengan salah cap dagangan berdaftar pada barang-barang atau perkhidmatan**

**100.** (1) Bagi maksud seksyen ini dan seksyen 102, seseorang yang memakaikan dengan salah suatu cap dagangan berdaftar pada barang-barang atau perkhidmatan itu apabila—

- (a) dia memakaikan cap dagangan atau tanda yang mungkin menyebabkan kesilapan bagi cap dagangan itu pada barang-barang atau perkhidmatan tanpa persetujuan tuan punya berdaftar itu; dan
- (b) dalam hal pemakaian pada barang-barang, barang-barang itu bukan barang-barang tulen tuan punya berdaftar atau pemegang lesen cap dagangan itu.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), suatu cap dagangan hendaklah disifatkan dipakaikan pada barang-barang atau perkhidmatan jika cap dagangan itu digunakan dalam—

- (a) apa-apa tanda atau iklan; atau
- (b) apa-apa inouis, katalog, surat perniagaan, kertas perniagaan, senarai harga atau dokumen komersial lain, termasuk apa-apa dokumen sedemikian dalam apa-apa medium,

dan barang-barang itu dihantar, atau perkhidmatan itu disediakan kepada seseorang menurut permintaan atau perintah yang dibuat dengan merujuk cap dagangan sebagaimana yang digunakan.

## (3) Bagi maksud subseksyen (1)—

(a) suatu tanda hendaklah disifatkan dipakaikan pada barang-barang jika—

(i) tanda itu dipakaikan pada barang-barang itu sendiri; atau

(ii) tanda itu dipakaikan pada apa-apa pembalut, label, gelendong atau benda di dalam atau yang dengannya barang-barang itu dijual, ditawarkan atau didedahkan bagi jualan atau yang ada dalam milikan bagi maksud perdagangan atau pengilangan; dan

(b) suatu tanda hendaklah disifatkan dipakaikan pada barang-barang atau perkhidmatan jika tanda itu digunakan mengikut cara yang mungkin menyebabkan orang untuk mempercayai bahawa tanda itu merujuk, memperihalkan atau menamakan barang-barang atau perkhidmatan itu.

## (4) Mana-mana orang dengan salah—

(a) memakaikan cap dagangan berdaftar pada barang-barang di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan—

(i) jika orang itu ialah suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi lima belas ribu ringgit bagi setiap barang-barang yang diletakkan suatu cap dagangan berdaftar yang dipakaikan dengan salah, dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi tiga puluh ribu ringgit bagi setiap barang-barang yang diletakkan suatu cap dagangan berdaftar yang dipakaikan dengan salah; atau

(ii) jika orang itu bukan suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit bagi setiap barang-barang yang diletakkan suatu cap dagangan berdaftar yang dipakaikan dengan salah atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit bagi setiap barang-barang

yang diletakkan suatu cap dagangan berdaftar yang dipakaikan dengan salah, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya; atau

(b) memakaikan cap dagangan berdaftar pada perkhidmatan di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan—

(i) jika orang itu ialah suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit; atau

(ii) jika orang itu bukan suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi tujuh puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

(5) Dalam subseksyen (3)—

(a) “pembalut” termasuk apa-apa penyumbat, kaca, botol, bekas, kotak, kapsul, sarung, bingkai atau pembungkus; dan

(b) “label” termasuklah apa-apa gegelang atau tiket.

(6) Dalam suatu pendakwaan di bawah seksyen ini, beban untuk membuktikan persetujuan tuan punya berdaftar cap dagangan itu hendaklah terletak pada tertuduh.

### **Membuat atau memiliki artikel untuk melakukan kesalahan**

**101.** Mana-mana orang yang—

(a) membuat suatu artikel yang direka atau disesuaikan secara spesifik untuk membuat salinan cap dagangan berdaftar atau tanda yang mungkin menyebabkan kesilapan bagi cap dagangan itu; atau

(b) mempunyai dalam milikan, jagaan atau kawalannya suatu artikel sebagaimana dalam perenggan (a),

mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa artikel itu telah, atau akan, digunakan untuk, atau dalam perjalanan, melakukan suatu kesalahan terhadap seksyen 99 dan 100, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

### **Mengimport atau menjual, dsb., barang-barang yang cap dagangan dipakaikan dengan salah**

**102.** (1) Mana-mana orang yang—

- (a) mengimport ke dalam Malaysia bagi maksud perdagangan atau pengilangan;
- (b) menjual atau menawarkan atau mendedahkan bagi jualan; atau
- (c) mempunyai dalam milikan, jagaan atau kawalannya bagi maksud perdagangan atau pengilangan,

apa-apa barang-barang yang suatu cap dagangan berdaftar dipakaikan dengan salah di bawah seksyen 100, melainkan jika dia membuktikan bahawa telah mengambil segala langkah berjaga-jaga yang munasabah daripada melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen ini, dia telah, pada masa pelakuan kesalahan yang dikatakan itu, tiada sebab untuk mengesyaki ketulenan cap dagangan dan atas permintaan yang dibuat oleh Penolong Pengawal sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 109, dia memberikan semua maklumat dalam pengetahuannya berkenaan dengan orang-orang yang daripadanya dia memperoleh barang-barang itu, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan—

- (i) jika orang itu ialah suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi lima belas ribu ringgit bagi setiap barang-barang yang dipakaikan dengan salah cap dagangan berdaftar itu, dan bagi kesalahan kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi tiga puluh ribu ringgit bagi setiap barang-barang yang dipakaikan dengan salah cap dagangan berdaftar; atau



- (ii) jika orang itu bukan suatu pertubuhan perbadanan, didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit bagi setiap barang-barang yang dipakaikan dengan salah cap dagangan berdaftar atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit bagi setiap barang-barang yang dipakaikan dengan salah cap dagangan berdaftar, atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

(2) Bagi maksud perenggan (1)(c), seseorang yang mempunyai dalam milikannya tiga barang-barang atau lebih yang dipakaikan dengan salah cap dagangan berdaftar itu disifatkan sebagai mempunyai dalam milikan barang-barang itu bagi maksud perdagangan atau pengilangan.

### **Catatan palsu kepada Pejabat Cap Dagangan atau dalam Daftar**

**103.** Mana-mana orang yang —

- (a) membuat atau menyebabkan dibuat suatu catatan palsu kepada Pejabat Cap Dagangan atau dalam Daftar;
- (b) membuat atau menyebabkan dibuat suatu catatan palsu dalam mana-mana salinan yang diperaku yang disimpan di Pejabat Cap Dagangan;
- (c) membuat atau menyebabkan dibuat apa-apa benda palsu yang berupa sebagai suatu salinan catatan dalam Daftar atau untuk difailkan dengan Pejabat Cap Dagangan; atau
- (d) mengemukakan atau memberikan atau menyebabkan dikemukakan atau diberikan sebagai keterangan apa-apa benda yang disebut dalam perenggan (c),

mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa catatan atau benda itu palsu, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.

**Menyatakan dengan palsu cap dagangan sebagai berdaftar**

**104.** (1) Mana-mana orang yang —

- (a) menyatakan dengan palsu bahawa suatu cap dagangan ialah cap dagangan berdaftar; atau
- (b) membuat representasi palsu mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang cap dagangan itu berdaftar,

mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa representasi itu palsu melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit.

(2) Bagi maksud seksyen ini, penggunaan dalam penjalanan perdagangan di dalam Malaysia berhubung dengan suatu cap dagangan bagi perkataan “berdaftar” atau apa-apa perkataan atau simbol lain yang membawa sebutan secara nyata atau tersirat mengenai pendaftaran, hendaklah disifatkan sebagai representasi mengenai pendaftaran di bawah Akta ini melainkan jika ditunjukkan bahawa sebutan itu adalah untuk pendaftaran di tempat lain selain di dalam Malaysia dan bahawa cap dagangan itu sebenarnya telah didaftarkan bagi barang-barang atau perkhidmatan yang dipersoal.

**Kesalahan yang berhubung dengan ketidakpatuhan terhadap saman atau keengganan untuk memberikan keterangan**

**105.** (1) Pendaftar boleh, bagi maksud Akta ini —

- (a) memanggil saksi;
- (b) menerima keterangan atas sumpah; dan
- (c) menghendaki pengemukaan suatu dokumen atau artikel.

(2) Mana-mana orang yang mengingkari suatu saman atau permintaan di bawah subseksyen (1) tanpa apa-apa sebab yang sah di sisi undang-undang melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya.

**Menyatakan dengan palsu cap dagangan sebagai pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia**

**106.** (1) Seseorang yang—

- (a) menyatakan dengan palsu suatu cap dagangan sebagai pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia; atau
- (b) membuat pernyataan palsu mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia memberikan perlindungan di dalam Malaysia,

mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pernyataan itu palsu melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit.

**Penyalahgunaan nama “Pejabat Cap Dagangan”**

**107.** Mana-mana orang yang menggunakan di tempat perniagaannya atau apa-apa dokumen yang dikeluarkan olehnya atau selainnya, perkataan “Pejabat Cap Dagangan” atau apa-apa perkataan lain yang mencadangkan bahawa tempat perniagaannya ialah, atau secara rasminya berkaitan dengan, Pejabat Cap Dagangan melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

**Orang tidak berdaftar yang mengamalkan, dsb., sebagai ejen cap dagangan berdaftar**

**108.** Mana-mana orang yang menjalankan perniagaan, beramal, bertindak, memperihalkan dirinya, mengaku dirinya atau membenarkan dirinya diperihalkan atau diakui, sebagai ejen cap dagangan tanpa didaftarkan di bawah Akta ini melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

## BAHAGIAN XVI

## PENYIASATAN DAN PENGUATKUASAAN

## Bab 1

*Penyiasatan dan aduan***Tafsiran**

**109.** Bagi maksud Bahagian ini—

- (a) “Pengawal”, “Timbalan Pengawal” atau “Penolong Pengawal” ertinya Pengawal, Timbalan Pengawal atau Penolong Pengawal, Perihal Dagangan, yang dilantik di bawah seksyen 3 Akta Perihal Dagangan 2011 [*Akta 730*]; dan
- (b) “premis” ertinya apa-apa tempat, yang tidak bergerak atau selainnya yang ditubuhkan atau didirikan oleh mana-mana orang, sama ada tempat itu ada atau tiada kepungan, dan termasuklah kenderaan, pesawat udara, kapal dan apa-apa vesel lain.

**Kuasa Pengawal, Timbalan Pengawal atau Penolong Pengawal**

**110.** (1) Pengawal hendaklah melaksanakan kewajipan yang dikenakan dan menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya di bawah Bahagian ini tertakluk kepada arahan dan kawalan am Menteri.

(2) Timbalan Pengawal dan Penolong Pengawal hendaklah berada di bawah arahan dan kawalan Pengawal.

(3) Timbalan Pengawal boleh melaksanakan segala kewajipan yang dikenakan dan menjalankan segala kuasa yang diberikan kepada Pengawal.

(4) Pengawal dan Timbalan Pengawal boleh melaksanakan segala kewajipan yang dikenakan dan menjalankan segala kuasa yang diberikan kepada Penolong Pengawal.

(5) Pengawal atau Timbalan Pengawal boleh secara bertulis mewakili semua atau mana-mana kuasa, kewajipan atau fungsinya di bawah Bahagian ini kepada mana-mana Penolong Pengawal.

### **Kuasa penyiataan**

**111.** (1) Jika Penolong Pengawal mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa apa-apa kesalahan sedang atau akan dilakukan di bawah Akta ini, Penolong Pengawal boleh menjalankan apa-apa penyiataan yang difikirkannya suai manfaat bagi pentadbiran wajar Akta ini.

(2) Mana-mana Penolong Pengawal yang menyiayat apa-apa pelakuan kesalahan di bawah Akta ini boleh menjalankan semua atau mana-mana kuasa berhubung dengan penyiataan polis dalam kes boleh tangkap yang diperuntukkan oleh Kanun Tatacara Jenayah [Akta 593].

### **Aduan kepada Penolong Pengawal**

**112.** (1) Penolong Pengawal boleh, apabila mendapat aduan daripada seseorang, menjalankan penyiataan terhadap mana-mana orang yang telah atau sedang melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini.

(2) Aduan yang dibuat di bawah subseksyen (1) hendaklah menyatakan orang yang terhadapnya aduan itu dibuat atau premis tempat kesalahan yang dikatakan itu dilakukan dan butiran mengenai kesalahan yang dikatakan di bawah Akta ini.

(3) Jika aduan yang dibuat di bawah subseksyen (1) berhubung dengan suatu cap dagangan yang tidak serupa dengan cap dagangan berdaftar, mana-mana tuan punya berdaftar atau pemegang lesen hendaklah mendapatkan penentusahan Pendaftar mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan untuk dikemukakan kepada Penolong Pengawal.

(4) Penentusahan Pendaftar di bawah subseksyen (3), hendaklah menjadi keterangan *prima facie* dalam mana-mana prosiding di hadapan mana-mana mahkamah undang-undang.

## Bab 2

*Kuasa mengumpul maklumat***Kuasa Penolong Pengawal untuk menghendaki pemberian maklumat**

**113.** (1) Seksyen ini terpakai jika Penolong Pengawal dalam menjalankan penyiasatan di bawah Bahagian ini mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa mana-mana orang—

- (a) mempunyai apa-apa maklumat atau apa-apa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kuasa dan fungsi Penolong Pengawal di bawah Akta ini; atau
- (b) berupaya untuk memberikan apa-apa keterangan yang Penolong Pengawal mempunyai sebab untuk mempercayai berkaitan dengan pelaksanaan kuasa dan fungsi Penolong Pengawal di bawah Akta ini.

(2) Walau apa pun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain, Penolong Pengawal, dengan notis bertulis, boleh mengarahkan mana-mana orang—

- (a) untuk memberi Penolong Pengawal, dalam tempoh dan mengikut cara dan bentuk yang dinyatakan dalam notis itu, apa-apa maklumat atau dokumen yang disebut dalam subseksyen (1);
- (b) untuk mengemukakan kepada Penolong Pengawal, dalam tempoh dan mengikut cara yang dinyatakan dalam notis itu, apa-apa maklumat atau dokumen yang disebut dalam subseksyen (1), sama ada dalam bentuk fizikal atau elektronik;
- (c) untuk membuat salinan, atau cabutan daripada, apa-apa dokumen yang disebut dalam subseksyen (1) dan untuk mengemukakan salinan atau cabutan dokumen itu kepada Penolong Pengawal dalam tempoh dan mengikut cara yang dinyatakan dalam notis itu;
- (d) jika orang itu seorang individu, untuk hadir di hadapan Penolong Pengawal pada masa dan di tempat yang dinyatakan dalam notis itu untuk memberikan apa-apa maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, dan untuk

mengemukakan apa-apa dokumen yang disebut dalam subseksyen (1), sama ada dalam bentuk fizikal atau elektronik;

- (e) jika orang itu ialah suatu pertubuhan perbadanan atau badan awam, supaya menyebabkan pegawai yang berkaitan dan berkelayakan bagi pertubuhan atau badan itu untuk hadir di hadapan Penolong Pengawal pada masa dan di tempat yang dinyatakan dalam notis itu untuk memberikan apa-apa maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, dan untuk mengemukakan apa-apa dokumen yang disebut dalam subseksyen (1), sama ada dalam bentuk fizikal atau elektronik;
- (f) jika orang itu ialah suatu perkongsian, supaya menyebabkan individu yang merupakan seorang pekongsi dalam perkongsian itu atau pekerja perkongsian itu untuk hadir di hadapan Penolong Pengawal pada masa dan di tempat yang dinyatakan dalam notis itu untuk memberikan apa-apa maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, dan untuk mengemukakan apa-apa dokumen yang disebut dalam subseksyen (1), sama ada dalam bentuk fizikal atau elektronik; atau
- (g) supaya membuat suatu pernyataan kepada Penolong Pengawal dengan memberikan suatu penjelasan mengenai apa-apa maklumat atau dokumen yang disebut dalam subseksyen (1) dalam tempoh dan mengikut cara dan bentuk yang dinyatakan dalam notis itu.

(3) Jika Penolong Pengawal mengarahkan mana-mana orang untuk mengemukakan apa-apa dokumen di bawah subseksyen (2) dan dokumen itu tiada dalam jagaan orang itu, orang itu hendaklah—

- (a) menyatakan, sepanjang pengetahuan dan kepercayaannya, di mana dokumen itu boleh dijumpai; dan
- (b) mengenal pasti, sepanjang pengetahuan dan kepercayaannya, orang yang terakhir mempunyai jagaan ke atas dokumen itu dan menyatakan, sepanjang pengetahuan dan kepercayaannya, di mana orang terakhir yang disebut itu boleh dijumpai.

(4) Mana-mana orang yang diarahkan untuk memberikan maklumat di bawah subseksyen (2) atau (3) hendaklah memastikan bahawa maklumat yang diberikan itu adalah benar, tepat dan lengkap dan orang itu hendaklah memberikan representasi yang nyata yang bermaksud sedemikian, termasuk suatu perisytiharan bahawa dia tidak menyedari mengenai apa-apa maklumat lain yang akan menjadikan maklumat yang diberikan itu tidak benar atau mengelirukan.

(5) Mana-mana orang yang enggan atau tidak mematuhi arahan yang dibuat oleh Penolong Pengawal di bawah seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit.

### **Penolong Pengawal boleh memegang simpan dokumen**

**114.** (1) Penolong Pengawal boleh mengambil dan memegang simpan selama apa-apa tempoh yang difikirkannya perlu, mana-mana dokumen yang diperolehi di bawah Bahagian ini.

(2) Orang yang memberikan dokumen itu berhak untuk dibekalkan, dengan secepat yang dapat dilaksanakan, suatu salinan yang diperaku sah oleh Penolong Pengawal sebagai suatu salinan benar dokumen itu.

(3) Walau apa pun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang lain, salinan yang diperaku sah bagi dokumen itu boleh diterima sebagai keterangan seolah-olah salinan itu ialah dokumen asal.

(4) Jika Penolong Pengawal berpuas hati bahawa dokumen itu tidak lagi perlu dipegang simpan, Penolong Pengawal boleh mengembalikan dokumen itu kepada orang yang memberikan dokumen itu, dengan secepat yang dapat dilaksanakan.

### **Kerahsiaan**

**115.** (1) Mana-mana orang yang menzahirkan atau menggunakan apa-apa maklumat atau dokumen rahsia berkenaan dengan suatu perusahaan tertentu atau hal ehwal seseorang individu yang diperolehi menurut mana-mana peruntukan Akta ini melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit.



(2) Tiada apa-apa jua dalam subseksyen (1) boleh berkuat kuasa untuk menghalang penzahiran maklumat jika—

- (a) penzahiran itu dibuat dengan persetujuan orang yang daripadanya maklumat atau dokumen itu diperolehi;
- (b) penzahiran itu dibuat dalam hal keadaan apabila maklumat yang diberikan itu dirangka dengan cara yang sebegitu rupa sehingga sumber maklumat itu tidak dapat dipastikan;
- (c) maklumat itu telah sedia ada dalam domain awam;
- (d) penzahiran itu dibuat bagi memudahkan pelaksanaan fungsi atau kuasa Pengawal, Timbalan Pengawal atau Penolong Pengawal;
- (e) penzahiran itu dibuat secara munasabah semasa apa-apa prosiding di bawah Akta ini dengan syarat bahawa penzahiran itu tidak dibuat berlawanan dengan apa-apa arahan Pengawal, Timbalan Pengawal atau Penolong Pengawal yang di hadapannya prosiding itu berjalan; atau
- (f) penzahiran itu dibuat berkaitan dengan penyiasatan terhadap suatu kesalahan di bawah Akta ini.

(3) Bagi maksud seksyen ini, “maklumat rahsia” ertinya maklumat perdagangan, perniagaan atau perindustrian yang dipunyai oleh mana-mana orang, yang mempunyai nilai ekonomi dan secara amnya tidak tersedia kepada atau diketahui oleh orang lain atau apa-apa maklumat yang dikira sebagai rahsia di bawah Akta ini.

### **Komunikasi terlindung**

**116.** (1) Tiada seorang pun boleh dikehendaki, di bawah mana-mana peruntukan Bahagian ini, untuk memberikan atau menzahirkan apa-apa komunikasi antara seorang penasihat undang-undang profesional dengan pelanggannya yang dilindungi daripada penzahiran mengikut seksyen 126 Akta Keterangan 1950 [*Akta 56*].

(2) Pengawal boleh menghendaki seseorang peguam bela dan peguam cara untuk mengemukakan apa-apa dokumen di bawah seksyen 114.

(3) Jika dokumen yang dikehendaki di bawah subseksyen (2) mengandungi komunikasi terlindung, yang dibuat oleh atau bagi pihak atau kepada peguam bela dan peguam cara itu atas sifatnya sebagai seorang peguam bela dan peguam cara—

- (a) peguam bela dan peguam cara itu hendaklah berhak untuk enggan mematuhi kehendak itu; atau
- (b) orang yang kepadanya atau olehnya atau bagi pihaknya komunikasi terlindung itu dibuat atau, jika orang itu ialah pertubuhan perbadanan yang di bawah penerimaan atau sedang digulung, penerima atau pelikuidasi, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh bersetuju bahawa peguam bela dan peguam cara itu hendaklah mematuhi kehendak itu.

(4) Walau apa pun perenggan (3)(b), jika peguam bela dan peguam cara itu enggan untuk mematuhi kehendak itu, peguam bela dan peguam cara itu hendaklah dengan segera memberi Pengawal secara bertulis nama dan alamat orang yang kepadanya atau olehnya atau bagi pihaknya komunikasi terlindung itu dibuat.

### **Memberikan maklumat, keterangan atau dokumen palsu atau yang mengelirukan**

**117.** Seseorang yang tidak menzahirkan atau meninggalkan untuk memberikan apa-apa maklumat, keterangan atau dokumen yang berkaitan, atau memberikan apa-apa maklumat, keterangan atau dokumen yang diketahuinya atau dia mempunyai sebab untuk mempercayai adalah palsu atau mengelirukan, dalam perjalanan penyiasatan oleh Penolong Pengawal, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit.

### **Pemusnahan, penyembunyian, pencacatan dan pengubahan rekod**

**118.** Seseorang yang—

- (a) memusnahkan, menyembunyikan, mencacatkan atau mengubah; atau

- (b) menghantar atau cuba untuk menghantar atau berkomplot dengan mana-mana orang lain untuk memindahkan dari premisnya atau menghantar ke luar Malaysia,

apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang disimpan atau disenggarakan dengan niat untuk memfraud Penolong Pengawal atau untuk menghalang, melengahkan atau menggagalkan perjalanan suatu penyiasatan atau perjalanan mana-mana kuasa Penolong Pengawal di bawah Akta ini melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit.

### Bab 3

*Kuasa penangkapan, penggeledahan, penyitaan dsb.*

#### **Kuasa menangkap**

**119.** (1) Mana-mana Penolong Pengawal boleh menangkap tanpa waran mana-mana orang yang dipercayainya dengan munasabah telah melakukan atau cuba untuk melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 99 hingga 102 Akta ini.

(2) Mana-mana Penolong Pengawal yang membuat tangkapan di bawah subseksyen (1) hendaklah tanpa kelengahan yang tidak perlu, membawa orang yang ditangkap itu ke balai polis yang paling hampir, dan selepas itu orang itu hendaklah diperlakukan sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang yang berhubungan dengan tatacara jenayah yang sedang berkuat kuasa.

#### **Kuasa untuk memasuki premis, memeriksa dan menyita barang-barang, dsb.**

**120.** (1) Mana-mana Penolong Pengawal boleh, pada bila-bila masa yang munasabah, menjalankan kuasa yang berikut:

- (a) dia boleh, bagi maksud memastikan sama ada apa-apa kesalahan di bawah Akta ini telah dilakukan, memeriksa apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda dan memasuki mana-mana premis selain premis yang digunakan sebagai tempat kediaman sahaja;

- (b) jika dia mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa suatu kesalahan di bawah Akta ini telah dilakukan, dia boleh menyita dan menahan apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda bagi maksud memastikan, dengan cara menguji atau dengan cara lain, sama ada kesalahan itu telah dilakukan;
- (c) dia boleh menyita dan menahan apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang dia mempunyai sebab untuk mempercayai mungkin dikehendaki sebagai keterangan dalam apa-apa prosiding bagi suatu kesalahan di bawah Akta ini; dan
- (d) dia boleh, bagi maksud menjalankan kuasanya di bawah subseksyen ini, menyita barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda, tetapi hanya jika dan setakat yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa peruntukan Akta ini dan peruntukan mana-mana perintah yang dibuat di bawah Akta ini dituruti dengan sewajarnya, menghendaki mana-mana orang yang mempunyai kuasa untuk berbuat demikian supaya memecah buka apa-apa bekas atau membuka apa-apa mesin penjualan dan, jika orang itu tidak mematuhi kehendak itu, dia sendiri boleh berbuat demikian.

(2) Seseorang Penolong Pengawal yang menyita apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda pada menjalankan kuasanya di bawah seksyen ini hendaklah memaklumkan orang yang daripadanya barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu disita dan, dalam hal barang-barang yang disita daripada mesin penjualan, orang yang nama dan alamatnya dinyatakan pada mesin itu sebagai tuan punya atau, jika tiada nama dan alamat dinyatakan sedemikian, penghuni premis tempat mesin itu berada atau penghuni premis yang padanya mesin itu dilekatkan.

(3) Jika barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang disita oleh Penolong Pengawal pada menjalankan kuasanya di bawah seksyen ini disebabkan oleh jenis, saiz atau amaunnya tidak praktik untuk dipindahkan dari tempat barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu dijumpai, dia boleh dengan apa-apa cara mengelak barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu di dalam premis atau bekas yang di dalamnya barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu dijumpai dan menjadi suatu kesalahan bagi mana-mana orang tanpa kuasa

yang sah untuk memecahkan, mengganggu atau merosakkan lak itu atau untuk memindahkan barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu atau untuk cuba berbuat demikian.

### **Majistret boleh mengeluarkan waran geledah**

**121.** (1) Apabila ternyata pada seseorang Majistret, berdasarkan maklumat bertulis dengan bersumpah dan selepas apa-apa siasatan yang difikirkannya perlu, bahawa terdapat alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa mana-mana orang telah melakukan atau sedang melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini, sehingga apa-apa keterangan atau benda yang perlu dalam pelaksanaan suatu penyiasatan bagi apa-apa kesalahan mungkin ditemui di dalam mana-mana premis, Majistret itu boleh mengeluarkan suatu waran yang memberi kuasa kepada mana-mana Penolong Pengawal yang dinamakan di dalam waran itu untuk memasuki premis itu pada bila-bila masa, dengan atau tanpa bantuan, dan jika perlu dengan menggunakan kekerasan untuk menggeledah dan menyita apa-apa keterangan atau benda itu.

(2) Seseorang Penolong Pengawal yang memasuki mana-mana premis di bawah seksyen ini boleh membawa bersama-samanya mana-mana orang lain dan apa-apa kelengkapan yang ternyata padanya perlu dan apabila meninggalkan mana-mana premis yang telah dimasukinya menurut kuasa waran di bawah subseksyen yang terdahulu dia hendaklah, jika premis itu tidak dihuni atau penghuni tidak ada buat sementara waktu, meninggalkan premis itu dalam keadaan yang betul-betul selamat daripada penceroboh sebagaimana keadaan premis itu didapati olehnya.

(3) Tanpa menjejaskan keluasan subseksyen (1), waran yang dikeluarkan oleh Majistret boleh memberi kuasa penggeledahan dan penyitaan apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang mengandungi atau dengan munasabahnya disyaki mengandungi maklumat tentang apa-apa kesalahan yang disyaki telah dilakukan atau selainnya perlu untuk melaksanakan suatu penyiasatan bagi apa-apa kesalahan.

(4) Penolong Pengawal yang menjalankan penggeledahan di bawah subseksyen (1) boleh, bagi maksud menyiasat kesalahan itu, memeriksa mana-mana orang yang berada di dalam atau di premis itu.

(5) Penolong Pengawal yang membuat pemeriksaan ke atas seseorang di bawah subseksyen (4) boleh menyita, atau mengambil milikan, dan menyimpan dalam jagaan selamat semua benda selain pakaian yang perlu yang dijumpai pada orang itu, dan apa-apa benda lain, yang berkenaan dengannya terdapat sebab untuk mempercayai bahawa benda itu merupakan peralatan atau keterangan mengenai kesalahan itu, dan benda itu boleh ditahan sehingga mahkamah mengeluarkan perintah pelupusan terhadapnya.

(6) Jika, oleh sebab jenis, saiz atau amaunnya, adalah tidak praktik untuk memindahkan apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang disita di bawah seksyen ini, Penolong Pengawal yang menyita itu hendaklah dengan apa-apa cara mengelak premis atau bekas yang di dalamnya dijumpai barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu.

(7) Seseorang yang, tanpa kuasa yang sah, memecahkan, mengganggu atau merosakkan lak yang disebut dalam subseksyen (6) atau memindahkan apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang dilak atau cuba untuk berbuat demikian melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit.

### **Pengeledahan boleh dilakukan tanpa waran**

**122.** Jika Penolong Pengawal berpuas hati atas maklumat yang diterima bahawa dia mempunyai sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa oleh sebab kelengahan dalam mendapatkan waran geledah di bawah seksyen 121 penyiasatan akan terjejas atau keterangan mengenai pelakuan pelanggaran atau kesalahan itu mungkin diganggu, dipindahkan, dirosakkan atau dimusnahkan, Penolong Pengawal boleh memasuki premis dan menjalankan di dalam, pada dan berkenaan dengan premis itu semua kuasa yang disebut dalam seksyen 121 dengan cara yang sepenuhnya dan secukupnya seolah-olah dia diberi kuasa untuk berbuat demikian oleh suatu waran yang dikeluarkan di bawah seksyen itu.

### **Akses kepada maklumat berekod atau data berkomputer, dsb.**

**123.** (1) Mana-mana Penolong Pengawal yang menjalankan kuasanya di bawah seksyen 120, 121 dan 122 hendaklah diberi akses kepada apa-apa maklumat berekod atau data berkomputer atau berdigital, sama ada yang disimpan dalam suatu komputer atau selainnya.

(2) Sebagai tambahan, Penolong Pengawal dalam menjalankan kuasanya di bawah seksyen 120, 121 dan 122—

- (a) boleh memeriksa pengendalian apa-apa komputer dan apa-apa radas atau bahan yang berkaitan yang dia mempunyai sebab yang munasabah untuk mengesyaki sedang atau telah digunakan berkaitan dengan maklumat atau data itu; dan
- (b) boleh menghendaki—
  - (i) orang yang, olehnya atau bagi pihaknya, Penolong Pengawal itu mempunyai sebab yang munasabah untuk mengesyaki komputer itu sedang atau telah digunakan berkaitan dengan maklumat atau data itu; atau
  - (ii) orang yang bertanggungjawab, atau yang selainnya terlibat dengan, pengendalian komputer, radas atau bahan itu berkaitan dengan maklumat atau data,

untuk memberinya apa-apa bantuan yang munasabah sebagaimana yang dikehendaki olehnya bagi maksud seksyen ini.

(3) Penolong Pengawal boleh membuat salinan atau mengambil cabutan maklumat berekod atau data berkomputer atau berdigital itu jika difikirkannya perlu.

(4) Bagi maksud seksyen ini, “akses” termasuklah diberi kata laluan, kod penyulitan, kod penyahsulitan, perisian atau perkakasan yang perlu dan apa-apa cara lain yang dikehendaki untuk membolehkan pemahaman maklumat berekod dan data berkomputer atau berdigital itu.

### **Pemberian maklumat**

**124.** (1) Mana-mana orang yang—

- (a) mengetahui atau mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa seorang Penolong Pengawal sedang bertindak, atau bercadang untuk bertindak, berkaitan dengan suatu penyiasatan yang sedang, atau akan, dijalankan di bawah atau bagi maksud Akta ini dan menzahirkan kepada mana-mana orang lain maklumat atau apa-apa perkara lain yang mungkin akan menjejaskan penyiasatan itu atau penyiasatan yang dicadangkan itu; atau

- (b) mengetahui atau mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa suatu penzahiran telah dibuat kepada seorang Penolong Pengawal dan menzahirkan kepada mana-mana orang lain maklumat atau apa-apa perkara lain yang mungkin akan menjejaskan apa-apa penyiasatan yang mungkin dijalankan berikutan dengan penzahiran itu,

melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit.

(2) Tiada apa-apa jua dalam subseksyen (1) menjadikannya suatu kesalahan bagi seseorang peguam bela dan peguam cara atau pekerjanya menzahirkan apa-apa maklumat atau perkara lain—

- (a) kepada pelanggannya atau wakil pelanggannya berkaitan dengan pemberian nasihat kepada pelanggan itu dalam perjalanan dan bagi maksud khidmat profesional peguam bela dan peguam cara itu; atau
- (b) kepada mana-mana orang yang menjangkakan, atau berkaitan dengan dan bagi maksud, apa-apa prosiding undang-undang.

(3) Subseksyen (2) tidak terpakai berhubung dengan apa-apa maklumat atau perkara lain yang dizahirkan dengan tujuan untuk melaksanakan apa-apa maksud yang menyalahi undang-undang.

(4) Dalam apa-apa prosiding terhadap seseorang bagi suatu kesalahan di bawah seksyen ini, hendaklah menjadi pembelaan untuk membuktikan bahawa—

- (a) dia tidak mengetahui atau mengesyaki bahawa penzahiran yang dibuat di bawah perenggan (1)(b) berkemungkinan menjejaskan penyiasatan itu; atau
- (b) dia mempunyai kuasa sah atau alasan yang munasabah untuk membuat penzahiran itu.

(5) Seseorang Penolong Pengawal atau mana-mana orang lain tidak melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen ini berkenaan dengan apa-apa jua perkara yang telah dilakukan olehnya dalam perjalanan tindakan yang berkaitan dengan penguatkuasaan, atau penguatkuasaan yang diniatkan, bagi Akta ini.



**Waran boleh diterima walaupun cacat**

**125.** Sesuatu waran geledah yang dikeluarkan di bawah Akta ini adalah sah dan boleh dikuatkuasakan walau apa pun kecacatan, kesilapan atau peninggalan dalam waran itu atau dalam permohonan bagi waran itu dan apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang disita di bawah waran itu boleh diterima sebagai keterangan dalam apa-apa prosiding di bawah Akta ini.

**Senarai barang-barang, dsb., yang disita**

**126.** (1) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen (2), jika apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda disita di bawah Bahagian ini, Penolong Pengawal yang melakukan penyitaan itu hendaklah dengan secepat yang dapat dilaksanakan menyediakan senarai benda yang disita itu dan dengan segera menyerahkan suatu salinan senarai itu yang ditandatangani olehnya kepada penghuni premis yang digeledah itu, atau kepada ejen atau pekhidmatnya, di premis itu.

(2) Jika premis itu tidak berpenghuni, Penolong Pengawal yang melakukan penyitaan itu hendaklah di mana-mana mungkin menampalkan senarai benda yang disita itu di tempat yang mudah dilihat di premis itu.

**Pelucuthakan barang-barang, dsb., yang disita**

**127.** (1) Semua barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang disita pada menjalankan apa-apa kuasa yang diberikan di bawah Akta ini boleh dilucuthakkan.

(2) Suatu perintah bagi melucuthakkan atau melepaskan apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang disita pada menjalankan apa-apa kuasa yang diberikan di bawah Akta ini hendaklah dibuat oleh mahkamah yang di hadapannya pendakwaan berkenaan dengannya telah dijalankan dan suatu perintah bagi melucuthakkan barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu hendaklah dibuat jika dibuktikan dengan memuaskan hati mahkamah bahawa suatu kesalahan di bawah Akta ini telah dilakukan dan bahawa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu ialah hal perkara atau telah digunakan dalam melakukan kesalahan itu walaupun tiada seorang pun telah disabitkan atas kesalahan itu.

(3) Jika tiada pendakwaan berkenaan dengan apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang disita pada menjalankan apa-apa kuasa yang diberikan di bawah Akta ini, barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu hendaklah dikira dan disifatkan dilucuthakkan apabila habis tempoh satu bulan kalendar dari tarikh penyitaan melainkan jika suatu tuntutan kepada barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu dibuat sebelum tarikh itu mengikut cara yang dinyatakan kemudian daripada ini.

(4) Mana-mana orang yang menegaskan bahawa dia ialah pemunya barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu dan bahawa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu tidak boleh dilucuthakkan boleh dengan sendirinya atau melalui ejennya yang diberi kuasa secara bertulis memberikan notis bertulis kepada Penolong Pengawal bahawa dia menuntut barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu.

(5) Apabila diterima notis itu Penolong Pengawal hendaklah merujuk tuntutan itu kepada Pengawal yang boleh mengarahkan supaya barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu dilepaskan atau dilucuthakkan atau boleh mengarahkan Penolong Pengawal supaya merujuk perkara itu kepada mahkamah untuk keputusan.

(6) Mahkamah yang kepadanya perkara itu dirujuk hendaklah mengeluarkan suatu saman yang menghendaki orang yang menegaskan bahawa dia ialah pemunya barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu dan orang yang daripadanya barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu telah disita supaya hadir di hadapannya dan apabila dia hadir atau tidak hadir, selepas dibuktikan bahawa saman itu telah disampaikan dengan sewajarnya, mahkamah hendaklah meneruskan pemeriksaan perkara itu dan apabila dibuktikan bahawa suatu kesalahan di bawah Akta ini telah dilakukan dan bahawa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu ialah hal perkara kesalahan itu atau telah digunakan dalam melakukan kesalahan itu hendaklah memerintahkan supaya barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu dilucuthakkan atau boleh jika tidak dibuktikan sedemikian memerintahkan supaya barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu itu dilepaskan.

(7) Semua barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang dilucuthakkan atau disifatkan dilucuthakkan hendaklah diserahkan kepada Penolong Pengawal dan hendaklah dilupuskan mengikut arahan Pengawal.

**Pelepasan barang-barang, dsb., yang disita**

**128.** (1) Jika apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda telah disita di bawah Akta ini, Penolong Pengawal yang melakukan penyitaan itu boleh melepaskan barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu kepada orang yang ditentukan olehnya sebagai berhak secara sah kepadanya, jika dia berpuas hati bahawa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu tidak dikehendaki selainnya bagi maksud apa-apa prosiding di bawah Akta ini, atau bagi maksud apa-apa pendakwaan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang lain, dan sekiranya sedemikian Penolong Pengawal yang melakukan penyitaan itu, Kerajaan Persekutuan, Pengawal atau mana-mana orang yang bertindak bagi pihak Kerajaan Persekutuan atau Pengawal tidak boleh dikenakan apa-apa prosiding oleh mana-mana orang jika penyitaan dan pelepasan barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda itu telah dibuat dengan suci hati.

(2) Suatu rekod secara bertulis hendaklah dibuat oleh Penolong Pengawal yang melakukan pelepasan itu bagi apa-apa perkara di bawah subseksyen (1) dengan menyatakan secara terperinci hal keadaan, dan sebab bagi, pelepasan itu, dan dia hendaklah menghantar suatu salinan rekod itu kepada Pendakwa Raya dalam masa tujuh hari selepas pelepasannya itu.

**Penyitaan barang-barang mudah musnah**

**129.** Jika apa-apa barang-barang yang disita pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Akta ini merupakan barang-barang yang mudah musnah sifatnya atau jika jagaan barang-barang itu melibatkan perbelanjaan dan kesusahan yang tidak munasabah, barang-barang itu boleh dijual oleh Penolong Pengawal pada bila-bila masa dan hasil jualan itu boleh dipegang untuk mematuhi keputusan apa-apa pendakwaan atau tuntutan di bawah seksyen ini.

**Tiada kos atau ganti rugi yang berbangkit daripada penyitaan boleh didapatkan balik**

**130.** Tiada seorang pun, dalam apa-apa prosiding di hadapan mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang disita pada menjalankan

atau yang berupa sebagai menjalankan apa-apa kuasa yang diberikan di bawah Akta ini, berhak kepada kos prosiding itu atau kepada apa-apa ganti rugi atau relief lain melainkan jika penyitaan itu dibuat tanpa sebab yang munasabah.

## **Halangan**

**131.** Mana-mana orang yang—

- (a) enggan untuk memberi mana-mana Penolong Pengawal akses kepada mana-mana premis yang Penolong Pengawal itu berhak kepadanya di bawah Akta ini atau dalam melaksanakan apa-apa kewajipan yang dikenakan atau kuasa yang diberikan oleh Akta ini; atau
- (b) mengamang, menghalang, menggalang atau melengahkan mana-mana Penolong Pengawal dalam membuat apa-apa kemasukan yang Penolong Pengawal itu berhak membuatnya di bawah Akta ini atau dalam melaksanakan apa-apa kewajipan yang dikenakan atau kuasa yang diberikan oleh Akta ini,

melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit.

## **Keterangan ejen provokasi boleh diterima**

**132.** (1) Walau apa pun mana-mana rukun undang-undang atau peruntukan Akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang berlawanan, tiada ejen provokasi boleh dikira sebagai tidak boleh dipercayai hanya oleh sebab dia cuba untuk bersubahat atau telah bersubahat dalam melakukan suatu kesalahan oleh mana-mana orang di bawah Akta ini jika cubaan untuk bersubahat atau pensubahatan itu adalah semata-mata bagi maksud mendapatkan keterangan terhadap orang itu.

(2) Walau apa pun mana-mana rukun undang-undang atau peruntukan Akta ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang berlawanan, apa-apa pernyataan, sama ada lisan atau bertulis yang dibuat kepada ejen provokasi itu oleh mana-mana orang yang selepas itu dipertuduh atas suatu kesalahan di bawah Akta ini boleh diterima sebagai keterangan dalam perbicaraannya.

**Mengambil sampel**

**133.** (1) Jika apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang menjadi hal perkara suatu kesalahan di bawah Akta ini terdapat dalam dua atau lebih bungkusan atau bekas yang sama perihalnya, hendaklah dikira sehingga dibuktikan sebaliknya bahawa semua bungkusan atau bekas itu mengandungi barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang sama jenis, kuantiti dan kualiti.

(2) Jika bungkusan atau bekas mengandungi barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang melanggar peruntukan Akta ini atau yang selainnya boleh disita telah pun disita, adalah mencukupi untuk membuka dan memeriksa satu peratus atau tidak kurang daripada lima sampel, mengikut mana-mana yang lebih kurang, daripada kandungan dalam setiap bungkusan atau bekas yang disita itu.

(3) Mahkamah hendaklah menganggap bahawa lebihan sampel yang terkandung dalam bungkusan atau bekas itu adalah sama jenis dengan sampel yang diperiksa.

**Bidang kuasa untuk membicarakan kesalahan**

**134.** Walau apa pun apa-apa yang berlawanan dalam mana-mana undang-undang bertulis, Mahkamah Sesyen hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini dan mengenakan hukuman penuh bagi apa-apa kesalahan sedemikian.

**Pemulaan pendakwaan**

**135.** Tiada pendakwaan bagi suatu kesalahan di bawah Akta ini boleh dimulakan kecuali oleh atau dengan keizinan bertulis Pendakwa Raya.

**Pengkompaunan kesalahan**

**136.** (1) Menteri boleh, dengan kelulusan Pendakwa Raya, membuat peraturan-peraturan yang menetapkan—

(a) apa-apa kesalahan di bawah Akta ini dan mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini yang boleh dikompaun;

(b) kriteria untuk mengkompunan kesalahan itu; dan

(c) kaedah dan tatacara untuk mengkompaun kesalahan itu.

(2) Pengawal boleh, dengan keizinan secara bertulis oleh Pendakwa Raya, pada bila-bila masa sebelum sesuatu pertuduhan dimulakan, mengkompaun mana-mana kesalahan yang ditetapkan sebagai suatu kesalahan yang boleh dikompaun dengan membuat suatu tawaran bertulis kepada orang yang disyaki dengan munasabah telah melakukan kesalahan itu untuk mengkompaun kesalahan itu apabila dibayar kepada Pengawal suatu jumlah wang yang tidak melebihi lima puluh peratus daripada amaun denda maksimum yang orang itu boleh dikenakan jika dia disabitkan atas kesalahan itu, dalam apa-apa masa sebagaimana yang dinyatakan dalam tawaran bertulis itu.

(3) Suatu tawaran di bawah subseksyen (2) boleh dibuat pada bila-bila masa selepas kesalahan itu dilakukan tetapi sebelum apa-apa pendakwaan baginya dimulakan, dan jika amaun yang dinyatakan dalam tawaran itu tidak dibayar dalam masa yang dinyatakan dalam tawaran itu, atau apa-apa tempoh lanjutan sebagaimana yang diberikan oleh Pengawal, pendakwaan bagi kesalahan itu boleh dimulakan pada bila-bila masa selepas itu terhadap orang yang kepadanya tawaran itu dibuat.

(4) Jika suatu kesalahan telah dikompaun di bawah subseksyen (2), tiada pendakwaan boleh dimulakan berkenaan dengan kesalahan itu terhadap orang yang kepadanya tawaran untuk mengkompaun itu dibuat, dan Pengawal boleh melucuthakkan atau memulangkan apa-apa barang-barang, dokumen, bahan, artikel atau benda yang disita berkenaan dengan kesalahan itu, tertakluk kepada apa-apa terma sebagaimana yang difikirkan patut oleh Pengawal.

(5) Semua jumlah wang yang diterima oleh Pengawal di bawah seksyen ini hendaklah dibayar ke dalam dan menjadi sebahagian daripada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan.

### **Prinsipal bertanggungjawab bagi perbuatan pekhidmat atau ejen**

**137.** Jika pekhidmat atau ejen seseorang melakukan suatu kesalahan atau membuat apa-apa atau meninggalkan daripada melakukan apa-apa perbuatan yang jika dibuat atau ditinggalkan oleh orang itu akan menjadi suatu kesalahan di bawah Akta ini,

orang itu hendaklah, walaupun orang itu tiada pengetahuan mengenai kesalahan itu, disifatkan melakukan kesalahan itu dan boleh dihukum bagi kesalahan itu melainkan jika dia membuktikan bahawa—

- (a) perbuatan atau peninggalan yang diadakan itu bukan dalam skop biasa pekerjaan pekhidmat atau agensi ejen itu; atau
- (b) perbuatan atau peninggalan yang diadakan itu telah dilakukan atau ditinggalkan tanpa persetujuan atau pembiarannya dan bahawa dia telah menjalankan segala usaha yang wajar untuk mengelakkan pelakuan atau peninggalan itu sebagaimana yang sepatutnya dilakukannya dengan mengambil kira segala hal keadaan kes itu.

### **Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan**

**138.** (1) Jika sesuatu pertubuhan perbadanan melakukan suatu kesalahan di bawah Akta ini, mana-mana orang yang pada masa pelakuan kesalahan itu ialah seorang pengarah, ketua pegawai eksekutif, ketua pegawai operasi, pengurus, setiausaha atau pegawai lain yang seumpamanya bagi pertubuhan perbadanan itu atau yang berupa bertindak atas mana-mana sifat sedemikian atau yang mengikut apa-apa cara atau sehingga apa-apa takat bertanggungjawab bagi pengurusan apa-apa hal ehwal pertubuhan perbadanan itu atau yang membantu dalam pengurusan sedemikian—

- (a) boleh dipertuduh secara berasingan atau bersesama dalam prosiding yang sama bersekali dengan pertubuhan perbadanan itu; dan
- (b) jika pertubuhan perbadanan itu didapati bersalah melakukan kesalahan itu, hendaklah disifatkan bersalah melakukan kesalahan itu melainkan jika, dengan mengambil kira jenis fungsinya atas sifat itu dan segala hal keadaan, dia membuktikan—
  - (i) bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, persetujuan atau pembiarannya; dan

- (ii) bahawa dia telah mengambil segala langkah berjaga-jaga yang munasabah dan telah menjalankan segala usaha wajar untuk mengelakkan pelakuan kesalahan itu.

(2) Jika mana-mana orang di bawah Akta ini boleh dikenakan apa-apa hukuman atau penalti bagi perbuatan, peninggalan, pengabaian atau keingkarannya, dia boleh dikenakan hukuman atau penalti yang sama bagi tiap-tiap perbuatan, peninggalan, pengabaian atau keingkarannya mana-mana pekerja atau ejennya, atau pekerja ejen itu, jika perbuatan, peninggalan, pengabaian atau keingkarannya itu telah dilakukan—

- (a) oleh pekerja orang itu dalam masa penggajiannya;
- (b) oleh ejen itu semasa bertindak bagi pihak orang itu; atau
- (c) oleh pekerja ejen itu dalam masa penggajian pekerja itu dengan ejen itu atau selainnya bagi pihak ejen yang bertindak bagi pihak orang itu.

### **Perlindungan Pengawal, Timbalan Pengawal, Penolong Pengawal atau orang lain**

**139.** Tiada tindakan, guaman, pendakwaan atau prosiding lain boleh dibawa, dimulakan atau dikekalkan dalam mana-mana mahkamah terhadap—

- (a) Pengawal, Timbalan Pengawal, Penolong Pengawal atau mana-mana orang lain berkenaan dengan apa-apa perbuatan yang diperintahkan atau yang dilakukan bagi maksud melaksanakan Akta ini; dan
- (b) mana-mana orang lain berkenaan dengan apa-apa perbuatan yang dilakukan atau berupa sebagai dilakukan olehnya di bawah perintah, arahan atau suruhan Pengawal jika perbuatan itu dilakukan dengan suci hati dan kepercayaan yang munasabah bahawa ia adalah perlu bagi maksud yang dihasratkan untuk dicapai dengannya.



BAHAGIAN XVII

PROSIDING UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH,  
KOS DAN KETERANGAN

**Penyampaian permohonan kepada Mahkamah dengan Pendaftar**

**140.** (1) Suatu salinan tiap-tiap permohonan kepada Mahkamah, termasuk rayuan kepada Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Persekutuan, yang berhubungan dengan permohonan bagi pendaftaran atau cap dagangan berdaftar hendaklah difailkan dengan Pendaftar oleh pihak-pihak kepada permohonan itu di Mahkamah mengikut cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar dalam tempoh yang ditetapkan, tanpa perlu menamakan Pendaftar sebagai suatu pihak.

(2) Apabila menerima permohonan di bawah subseksyen (1), Pendaftar boleh mengubah status permohonan atau pendaftaran cap dagangan itu sebagaimana yang difikirkan patut oleh Pendaftar, tertakluk kepada syarat, arahan, suruhan, perintah atau penghakiman Mahkamah selanjutnya.

(3) Apa-apa perintah atau penghakiman yang dibuat oleh Mahkamah apabila selesai permohonan yang difailkan di bawah subseksyen (1) hendaklah difailkan dengan Pendaftar mengikut cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar.

(4) Pendaftar, di bawah subseksyen (3), hendaklah mematuhi dan menguatkuasakan perintah atau penghakiman Mahkamah.

(5) Jika Pendaftar berpendapat bahawa publisiti harus diberikan dalam menguatkuasakan perintah Mahkamah, dia boleh menyiarkannya dalam Jurnal Rasmi Harta Intelek.

**Kehadiran Pendaftar dalam prosiding yang melibatkan Daftar**

**141.** (1) Dalam apa-apa prosiding undang-undang di hadapan Mahkamah termasuklah permohonan bagi—

- (a) pembatalan bagi pendaftaran cap dagangan;
- (b) pengisytiharan ketidaksahan pendaftaran cap dagangan; atau
- (c) pembetulan dalam Daftar,

Pendaftar hendaklah mempunyai hak untuk hadir dan didengar, dan hendaklah hadir jika diarahkan oleh Mahkamah.

(2) Melainkan jika selainnya diarahkan oleh Mahkamah, Pendaftar, sebagai ganti hadir dan didengar, boleh mengemukakan kepada Mahkamah suatu pernyataan secara bertulis dan ditandatangani olehnya, memberikan butir-butir prosiding di hadapannya berhubung dengan perkara yang dipersoalkan itu atau alasan mengenai apa-apa keputusan yang telah diberikan olehnya mengenai perkara itu atau butir-butir amalan pejabat dalam hal yang serupa, atau butir-butir apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan persoalan itu, dan dalam pengetahuannya sebagai Pendaftar, yang difikirkannya patut, dan pernyataan itu hendaklah disifatkan sebagai menjadi sebahagian daripada keterangan dalam prosiding itu.

### **Kos prosiding di hadapan Mahkamah**

**142.** Dalam semua prosiding di hadapan Mahkamah, Mahkamah boleh, mengikut budi bicaranya, mengawardkan mana-mana pihak termasuk Pendaftar apa-apa kos sebagaimana yang difikirkannya munasabah tetapi Pendaftar tidak boleh diperintahkan untuk membayar kos mana-mana pihak lain.

### **Perakuan kesahan**

**143.** Jika dalam mana-mana prosiding undang-undang yang kesahan suatu cap dagangan berdaftar dipersoalkan dan keputusan dibuat memihak kepada tuan punya berdaftar, Mahkamah bolehlah memperakui yang demikian dan jika Mahkamah memperakui sedemikian dalam mana-mana prosiding undang-undang yang kemudian yang kesahan pendaftaran dipersoalkan tuan punya berdaftar apabila memperoleh suatu perintah atau penghakiman muktamad yang memihak kepadanya hendaklah mendapat kos, bayaran dan perbelanjaan penuh sebagai antara peguam cara dengan pelanggan, melainkan jika dalam perbicaraan yang kemudian itu Mahkamah memperakui bahawa tuan punya berdaftar itu tidak patut mendapatnya.

**Nilai keterangan bagi salinan yang diperaku oleh Pendaftar**

**144.** Salinan atau cabutan daripada apa-apa bentuk atau dokumen yang difailkan di Pejabat Cap Dagangan yang diperaku oleh Pendaftar sebagai suatu salinan atau cabutan yang benar yang ditandatangani dan dimeteraikan oleh Pendaftar hendaklah diterima sebagai keterangan dalam apa-apa prosiding yang mempunyai kesahan yang sama dengan dokumen asal.

**Salinan dokumen yang dimeterai hendaklah menjadi keterangan**

**145.** (1) Salinan atau cabutan bercetak atau bertulis atau daripada Daftar yang berupa sebagai diperaku oleh Pendaftar dan dimeterai dengan meterainya boleh diterima sebagai keterangan dalam apa-apa prosiding di hadapan mana-mana mahkamah tanpa apa-apa bukti lanjut atau pengemukaan yang asal.

(2) Suatu pemberitahuan atau perakuan pendaftaran boleh diterima sebagai keterangan dalam apa-apa prosiding di hadapan mana-mana mahkamah undang-undang tanpa apa-apa bukti lanjut atau pengemukaan yang asal.

(3) Suatu perakuan yang berupa sebagai ditandatangani oleh Pendaftar mengenai apa-apa perbuatan yang dia diberi kuasa untuk melakukan dan yang dia telah atau belum melakukan hendaklah menjadi keterangan *prima facie* dalam apa-apa prosiding di hadapan mana-mana mahkamah undang-undang mengenai hal yang dia telah melakukan atau belum melakukan perbuatan itu.

(4) Tiada seorang pun dalam penggajian Perbadanan dikehendaki hadir ke mahkamah bagi maksud untuk mengemukakan—

- (a) apa-apa dokumen yang berhubungan dengan permohonan cap dagangan atau cap dagangan berdaftar yang boleh diperoleh di bawah peruntukan Akta ini; atau
- (b) apa-apa dokumen yang ditetapkan sebagai rahsia, tidak terbuka untuk pemeriksaan awam atau diadakan kepada mana-mana pihak ketiga mengikut Akta ini.

**Maklumat elektronik, dsb., yang diperaku oleh Pendaftar boleh diterima sebagai keterangan**

**146.** Apa-apa bentuk, maklumat atau dokumen, salinan atau cabutan daripada apa-apa bentuk, maklumat atau dokumen yang difailkan secara elektronik dengan Pendaftar atau yang dikeluarkan oleh Pendaftar, hendaklah menjadi cabutan sebenar daripada apa-apa bentuk, maklumat atau dokumen yang difailkan dengan atau dikemukakan kepada Pendaftar sebagaimana yang dikehendaki di bawah Akta ini dan hendaklah menjadi keterangan *prima facie* tentang perkara yang dinyatakan mengikut bentuk, maklumat, dokumen, salinan atau cabutan itu.

**Menteri boleh mengisytiharkan dokumen negara asing mengenai cap dagangan sebagai boleh diterima sebagai keterangan**

**147.** (1) Menteri boleh, dengan perintah yang disiarkan dalam *Warta*, mengisytiharkan apa-apa dokumen atau kelas dokumen suatu negara asing menjadi boleh diterima sebagai keterangan dalam apa-apa prosiding di hadapan Mahkamah jika—

- (a) dokumen itu dimeterai dengan meterai pegawai yang diberi kuasa atau kerajaan negara asing itu dan meterai itu mengenai cap dagangan yang didaftarkan di dalam atau diiktiraf selainnya oleh negara asing itu atau jika tiada apa-apa meterai, perlu disertakan perakuan yang ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa itu yang bermaksud dokumen hendaklah menjadi keterangan mengenai perkara yang terkandung di dalamnya; dan
- (b) negara asing itu atau sebahagian daripadanya telah membuat perkiraan salingan dengan Kerajaan Malaysia mengenai kebolehterimaan dokumen itu.

(2) Bagi maksud seksyen ini—

- (a) “pegawai yang diberi kuasa” ertinya seseorang atau pihak berkuasa yang diberi kuasa oleh kerajaan negara asing untuk menyimpan dan menyenggara suatu daftar atau rekod cap dagangan lain di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuat kuasa di negara asing itu berkenaan dengan cap dagangan;

(b) “dokumen” ertinya—

- (i) suatu salinan cabutan bercetak atau bertulis atau rekod cap dagangan lain yang disimpan dan disenggara di dalam negara asing di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuat kuasa di dalam negara asing itu yang berhubungan dengan cap dagangan; atau
- (ii) apa-apa dokumen lain mengenai apa-apa perkara atau perbuatan berhubung dengan cap dagangan yang didaftarkan dalam negara asing itu atau selainnya yang diiktiraf oleh negara asing itu sebagai cap dagangan; dan

(c) “cap dagangan” ertinya apa-apa tanda termasuklah yang berikut atau apa-apa gabungan yang berikut, iaitu, apa-apa huruf, perkataan, nama, tandatangan, angka, logo, jenama, tajuk, label, tiket, bentuk barang-barang atau bungkusannya, warna (sama ada warna tunggal atau suatu gabungan warna), bunyi, bau, hologram, kedudukan, urutan gerakan yang digunakan atau diniatkan untuk digunakan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan bagi maksud menunjukkan atau untuk menunjukkan suatu kaitan dalam perjalanan perdagangan antara barang-barang atau perkhidmatan dan seseorang yang mempunyai hak sama ada sebagai tuan punya atau pemegang lesen untuk menggunakan cap dagangan (di negara asing itu) sama ada dengan atau tanpa apa-apa petunjuk identiti orang itu dan yang didaftarkan atau selainnya yang diiktiraf oleh negara asing sebagai cap dagangan (di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuat kuasa di dalam negara asing itu yang berhubungan dengan cap dagangan) tetapi tidak termasuk cap dagangan suatu negara asing yang lain yang didaftarkan di dalam atau selainnya yang diiktiraf oleh negara asing menurut perkiraan salingan antara negara asing dengan negara asing lain.

(3) Bagi mengelakkan keraguan, seksyen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberi pengiktirafan cap dagangan mana-mana negara asing bagi maksud pendaftaran di bawah Akta ini tetapi hendaklah ditafsirkan hanya dengan sebutan kebolehterimaan dokumen negara asing sebagai keterangan dalam apa-apa prosiding di hadapan Mahkamah.

## BAHAGIAN XVIII

## PELBAGAI DAN AM

**Jurnal Rasmi Harta Intelek**

**148.** (1) Pendaftar hendaklah menerbitkan suatu Jurnal Rasmi Harta Intelek yang hendaklah mengandungi—

- (a) semua perkara yang berhubungan dengan cap dagangan yang dikehendaki untuk disiarkan di bawah Akta ini; dan
- (b) apa-apa maklumat atau perkara lain yang berhubungan dengan cap dagangan sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Pendaftar.

(2) Jurnal Rasmi Harta Intelek hendaklah tersedia kepada orang awam apabila dibayar fi yang ditetapkan.

(3) Penyiaran dalam Jurnal Rasmi Harta Intelek hendaklah menjadi notis yang mencukupi mengenai apa-apa perkara yang dikehendaki untuk disiarkan di bawah Akta ini.

(4) Suatu salinan Jurnal Rasmi Harta Intelek hendaklah apabila pengemukaanya diterima dalam prosiding undang-undang sebagai keterangan tanpa bukti lanjut diberikan bahawa salinan itu telah disiarkan sedemikian.

(5) Suatu salinan Jurnal Rasmi Harta Intelek hendaklah menjadi keterangan *prima facie* tentang fakta yang dinyatakan dalamnya.

(6) Jika Jurnal Rasmi Harta Intelek diterbitkan dalam lebih daripada satu bentuk, tarikh penyiaran Jurnal Rasmi Harta Intelek itu hendaklah disifatkan sebagai tarikh Jurnal Rasmi Harta Intelek pertama disiarkan mengikut apa-apa jua bentuk.

**Pemfailan elektronik**

**149.** (1) Pendaftar boleh mengadakan suatu perkhidmatan pemfailan secara elektronik bagi dokumen yang dikehendaki oleh Akta ini untuk difailkan dengan Pendaftar.

(2) Suatu dokumen yang difailkan secara elektronik di bawah seksyen ini hendaklah disifatkan telah memenuhi kehendak bagi pemfailan jika dokumen itu disampaikan atau dihantar kepada Pendaftar mengikut apa-apa cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar.

(3) Suatu dokumen yang dikehendaki supaya dicap, ditandatangani atau dimeterai hendaklah, jika dokumen itu difailkan secara elektronik, diperaku sebagai salinan benar atau disahkan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar.

(4) Jika suatu dokumen yang dikehendaki supaya ditandatangani dan diaku saksi di bawah Akta ini difailkan secara elektronik, kehendak bagi pengakusaksian tandatangan itu tidak terpakai.

(5) Jika suatu dokumen difailkan secara elektronik dengan Pendaftar, Pendaftar tidak bertanggung bagi apa-apa kehilangan atau kerosakan yang ditanggung oleh mana-mana orang disebabkan oleh apa-apa kesilapan atau peninggalan daripada apa-apa jua jenis atau walau bagaimanapun berbangkit yang terdapat dalam mana-mana dokumen yang diperolehi oleh mana-mana orang di bawah perkhidmatan yang disebut dalam subseksyen (1), jika kesilapan atau peninggalan itu berlaku atau berbangkit akibat daripada apa-apa kecacatan atau kerosakan dalam perkhidmatan itu atau dalam kelengkapan yang digunakan bagi menyediakan perkhidmatan itu atau tanpa pengetahuan Pendaftar.

### **Mengeluarkan dokumen secara elektronik**

**150.** Pendaftar boleh, melalui cara elektronik, mengeluarkan suatu dokumen yang sepatutnya dikeluarkan oleh Pendaftar di bawah Akta ini.

### **Alamat bagi penyampaian**

**151.** (1) Bagi maksud Akta ini, suatu alamat bagi penyampaian di Malaysia seorang pemohon, mana-mana orang yang membangkang pendaftaran cap dagangan atau mana-mana orang lain yang terlibat dalam apa-apa prosiding di hadapan Pendaftar, yang menetap atau menjalankan perniagaan secara prinsipalnya di Malaysia hendaklah diberikan kepada Pendaftar mengikut cara sebagaimana ditentukan oleh Pendaftar.

(2) Alamat yang diberikan kepada Pendaftar di bawah subseksyen (1) hendaklah dicatatkan ke dalam rekod Pendaftar atau Daftar dan hendaklah disifatkan sebagai alamat bagi penyampaian orang itu di bawah subseksyen (1) bagi semua prosiding di hadapan Pendaftar.

(3) Alamat bagi penyampaian boleh diubah dengan memberitahu Pendaftar dalam bentuk yang ditentukan olehnya dan dalam tempoh yang ditetapkan yang hendaklah dicatatkan ke dalam rekod Pendaftar atau Daftar.

(4) Setelah menerima permintaan perubahan dalam subseksyen (3), bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan, Pendaftar hendaklah mengubah alamat bagi penyampaian orang di bawah subseksyen (1) yang boleh menjejaskan sebahagian atau semua permohonannya untuk pendaftaran atau cap dagangan berdaftar.

(5) Pendaftar boleh enggan meneruskan permohonan atau pendaftaran cap dagangan jika alamat bagi penyampaian sebagaimana yang dinyatakan dalam subseksyen (1) tidak diberikan.

(6) Jika orang yang dinyatakan dalam subseksyen (1) tidak menetap atau menjalankan perniagaan di Malaysia, dia hendaklah melantik dan memberi kuasa kepada ejen cap dagangan berdaftar untuk bertindak baginya mengikut cara yang ditetapkan.

(7) Apabila orang yang disebut dalam subseksyen (1) melantik dan memberi kuasa kepada ejen cap dagangan berdaftar untuk bertindak baginya, alamat penyampaian ejen cap dagangan berdaftar yang hendaklah dicatatkan ke dalam rekod Pendaftar atau Daftar itu, hendaklah disifatkan sebagai alamat bagi penyampaian orang di bawah subseksyen (1) bagi semua prosiding di hadapan Pendaftar.

### **Kuasa Pendaftar untuk membenarkan pindaan dokumen**

**152.** (1) Pendaftar boleh, apabila suatu permohonan mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan dan atas apa-apa terma mengenai



kos sebagaimana yang difikirkannya adil, sama ada bagi maksud meminda suatu kesalahan perkeranian atau kesilapan yang jelas, membenarkan pindaan—

- (a) suatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan;
- (b) notis bangkangan;
- (c) kenyataan balas; atau
- (d) apa-apa dokumen yang difikirkan patut oleh Pendaftar.

(2) Pindaan yang terpakai di bawah subseksyen (1), tidak dibenarkan, di bawah seksyen ini jika pindaan itu akan memberi kesan yang substantial kepada—

- (a) identiti cap dagangan sebagaimana yang dinyatakan dalam permohonan sebelum pindaan atau tanpa memperluas dengan apa-apa cara hak yang diberikan oleh pendaftaran cap dagangan yang sedia ada; atau
- (b) kandungan dokumen yang difailkan dengan Pejabat Cap Dagangan.

### **Kuasa Pendaftar untuk membenarkan pelanjutan masa**

**153.** (1) Jika oleh Akta ini, suatu masa dinyatakan berkenaan dengan perbuatan atau benda itu hendak dilakukan, Pendaftar boleh, melainkan jika diperuntukkan dengan nyata atau diarahkan oleh Mahkamah, atas permohonan dalam bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar, melanjutkan masa sama ada sebelum atau selepas habis tempohnya apabila fi yang ditetapkan dibayar.

(2) Subseksyen (1) tidak terpakai bagi seksyen 26, 27 dan 28 kecuali jika hal keadaan di bawah subseksyen (3) terpakai.

(3) Jika atas sebab—

- (a) suatu kesilapan atau peninggalan oleh orang itu atau oleh ejen cap dagangan berdaftaranya;
- (b) hal keadaan di luar kawalan orang itu atau oleh ejen cap dagangan berdaftaranya; atau
- (c) suatu kesilapan atau tindakan di pihak Pejabat Cap Dagangan,

suatu perbuatan berhubung dengan permohonan bagi pendaftaran cap dagangan atau dalam prosiding di bawah Akta ini (yang bukan prosiding dalam Mahkamah) yang dikehendaki untuk dilakukan dalam masa yang tertentu belum dilakukan sedemikian, Pendaftar boleh melanjutkan masa untuk melakukan tindakan itu.

(4) Masa yang diperlukan untuk melakukan tindakan di bawah subseksyen (3) boleh dilanjutkan walaupun masa itu telah habis tempoh.

### **Cara memberikan keterangan**

**154.** (1) Bagi maksud subseksyen 105(1), dalam semua prosiding di hadapan Pendaftar, keterangan hendaklah diberikan dengan cara akuan berkanun dalam ketiadaan arahan yang sebaliknya tetapi dalam apa-apa hal yang difikirkannya patut, Pendaftar boleh mengambil keterangan *viva voce* sebagai ganti atau sebagai tambahan kepada keterangan dengan cara akuan.

(2) Mana-mana akuan berkanun itu boleh, dalam hal suatu rayuan, digunakan di hadapan Mahkamah sebagai ganti keterangan dengan cara afidavit, tetapi jika digunakan sedemikian, hendaklah mempunyai segala beban dan akibat keterangan dengan cara afidavit.

(3) Dalam apa-apa tindakan atau prosiding yang berhubung dengan suatu cap dagangan, Pendaftar atau Mahkamah, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah menerima keterangan tentang kelaziman perdagangan yang berkenaan atau keterangan tentang kelaziman perniagaan dalam penyediaan perkhidmatan yang dipersoal dan keterangan tentang mana-mana cap dagangan atau nama dagangan atau nama perniagaan atau cara gayanya yang berkenaan yang digunakan dengan sah oleh orang lain.

### **Menjalankan kuasa budi bicara**

**155.** Jika apa-apa kuasa budi bicara diberikan kepada Pendaftar oleh Akta ini, Pendaftar tidak boleh menjalankan kuasa itu bertentangan dengan pemohon bagi pendaftaran cap dagangan atau tuan punya berdaftar yang dipersoal tanpa, jika dikehendaki dengan sewajarnya untuk berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan, memberi pemohon itu suatu peluang untuk didengar.

**Kuasa Pendaftar untuk menetapkan dokumen sebagai rahsia**

**156.** (1) Mengikut peraturan-peraturan, Pendaftar boleh—

- (a) menghendaki maklumat yang dinyatakan dalam dokumen yang telah difailkan, atau yang akan difailkan, berhubung dengan suatu cap dagangan yang disimpan di Pejabat Cap Dagangan sebagai rahsia;
- (b) membuat apa-apa kehendak tertakluk kepada syarat atau pengehadan yang dinyatakan; dan
- (c) mengubah atau membatalkan apa-apa kehendak, syarat atau pengehadan.

(2) Bagi maksud seksyen ini, tatacara yang berkaitan dengan membuat, mengubah atau membatalkan apa-apa kehendak, syarat atau pengehadan hendaklah sebagaimana yang ditetapkan.

**Penyesuaian catatan kepada pengelasan baharu**

**157.** (1) Pendaftar boleh menimbangkan keperluan untuk melaksanakan apa-apa pindaan atau penggantian pengelasan barang-barang atau perkhidmatan bagi maksud pendaftaran cap dagangan termasuk membuat pindaan catatan sedia ada pada Daftar itu supaya sesuai dengan pengelasan baharu sebagaimana yang ditetapkan.

(2) Pindaan yang dibuat di bawah subseksyen (1) tidak boleh melanjutkan hak yang diberikan oleh pendaftaran itu, kecuali jika didapati oleh Pendaftar bahawa pematuhan terhadap kehendak itu akan melibatkan kerumitan yang tidak wajar dan bahawa apa-apa pelanjutan tidak akan menjadi substansial dan tidak akan menjejaskan hak mana-mana orang.

(3) Pendaftar boleh—

- (a) menghendaki tuan punya berdaftar, dalam apa-apa tempoh yang ditetapkan itu, untuk memfailkan cadangan bagi pindaan pada Daftar; dan

(b) memotong mana-mana barang-barang atau perkhidmatan yang berkaitan sebagaimana yang dikenal pasti oleh Pendaftar atau menolak untuk membaharui pendaftaran cap dagangan itu sekiranya tuan punya berdaftar gagal berbuat demikian.

(4) Apa-apa cadangan yang dibuat di bawah perenggan (3)(a) hendaklah disiarkan dalam Jurnal Rasmi Harta Intelek dan boleh dibangkang mengikut seksyen 35.

### **Kos yang diaward oleh Pendaftar**

**158.** (1) Dalam segala prosiding di hadapan Pendaftar, Pendaftar hendaklah mempunyai kuasa untuk mengaward kepada mana-mana pihak apa-apa kos termasuk penetapan kos sebagaimana yang boleh dipertimbangkan dengan munasabah oleh Pendaftar dan untuk mengarahkan bagaimana dan oleh pihak-pihak mana kos itu hendak dibayar, dan apa-apa perintah itu boleh, dengan keizinan Mahkamah, dilaksanakan mengikut cara yang sama sebagaimana suatu penghakiman atau perintah Mahkamah bagi maksud yang sama.

(2) Suatu pihak kepada apa-apa prosiding di hadapan seorang Pendaftar yang berhasrat untuk mendapatkan kos atau mempunyai kos yang hendak ditetapkan hendaklah memohon kepada Pendaftar mengikut cara yang ditetapkan.

(3) Kos yang diaward oleh Pendaftar di bawah subseksyen (1) boleh, jika tidak dibayar didapatkan balik dalam suatu mahkamah yang berbidang kuasa berwibawa sebagai hutang yang kena dibayar oleh orang yang terhadapnya kos itu telah diberi kepada orang yang untuk faedahnya kos itu telah diberi.

### **Cap dagangan tidak berdaftar**

**159.** (1) Tiada seorang pun berhak untuk mengambil apa-apa tindakan untuk mencegah atau mendapatkan ganti rugi bagi pelanggaran terhadap suatu cap dagangan tidak berdaftar.

(2) Walau apa pun subseksyen (1), tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh disifatkan sebagai menjejaskan hak untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana orang bagi mengelirupakan barang-barang atau perkhidmatan sebagai barang-barang atau perkhidmatan seorang yang lain atau remedi berkenaan dengan barang-barang atau perkhidmatan.

### **Garis panduan atau arahan amalan oleh Pendaftar**

**160.** (1) Pendaftar boleh mengeluarkan garis panduan atau arahan amalan mengenai apa-apa perkara.

(2) Garis panduan atau arahan amalan yang dikeluarkan oleh Pendaftar di bawah seksyen ini hendaklah disiarkan dalam Jurnal Rasmi Harta Intelek dan hendaklah berkuat kuasa dari tarikh yang dinyatakan dalam garis panduan atau arahan itu.

(3) Mana-mana orang yang dinyatakan dalam peruntukan di bawah Akta ini hendaklah mematuhi garis panduan dan arahan amalan itu.

(4) Pendaftar boleh mengubah, mengkaji semula atau membatalkan apa-apa garis panduan atau arahan amalan.

(5) Tertakluk kepada subseksyen (4), tatacara yang dinyatakan dalam subseksyen (2) dan (3) hendaklah terpakai berkenaan dengan apa-apa perubahan, kajian semula atau pembatalan garis panduan atau arahan amalan itu.

(6) Mana-mana orang, pemohon atau tuan punya berdaftar yang tidak mematuhi mana-mana garis panduan atau arahan amalan Pendaftar, jika garis panduan atau arahan amalan terpakai bagi orang, pemohon atau tuan punya berdaftar itu—

(a) disifatkan telah gagal untuk memenuhi kehendak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pendaftar yang menjadikan permohonan itu sebagai ditarik balik, luput, ditolak, dibatalkan atau sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar; atau

(b) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit.

**Kuasa untuk meminda Jadual**

**161.** (1) Menteri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam *Warta*, meminda Jadual Pertama dan Kedua.

(2) Menteri hendaklah, sebelum membuat suatu pindaan kepada Jadual Pertama atau Kedua—

- (a) menyiarkan notis mengenai niatnya dalam Jurnal Rasmi Harta Intelek untuk membuat pindaan dan pindaan yang dicadangkan itu;
- (b) memberikan sekurang-kurangnya tiga puluh hari dari tarikh notis untuk membolehkan apa-apa penghujahan dibuat oleh anggota persatuan, badan kompeten atau orang awam berhubung dengan pindaan yang dicadangkan itu; dan
- (c) memberikan pertimbangan yang sewajarnya kepada apa-apa penghujahan yang dibuat.

**Kuasa untuk membuat peraturan-peraturan**

**162.** (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi maksud melaksanakan peruntukan Akta ini.

(2) Pada khususnya dan tanpa menyentuh keluasan subseksyen (1), peraturan-peraturan itu boleh mengadakan peruntukan bagi semua atau mana-mana maksud yang berikut:

- (a) untuk mengawal selia amalan, selain yang berhubung dengan prosiding di hadapan mahkamah atau yang berkaitan dengannya, di bawah Akta ini termasuk penyampaian dokumen;
- (b) untuk mengelaskan barang-barang atau perkhidmatan bagi maksud pendaftaran cap dagangan;
- (c) untuk mengadakan peruntukan bagi semua perkara yang berhubung dengan pendaftaran cap dagangan termasuk pembaharuan cap dagangan berdaftar;

- (d) untuk mengadakan peruntukan bagi semua perkara yang berhubungan dengan pengubahan atau pemotongan sukarela bagi cap dagangan berdaftar, pembatalan atau ketidaksahan pendaftaran, atau pembedulan Daftar;
- (e) untuk menjamin dan mengawal selia penerbitan dan penjualan atau pengedaran mengikut apa-apa cara yang difikirkan patut oleh Menteri bagi salinan cabutan cap dagangan dan dokumen lain daripada rekod atau Daftar;
- (f) untuk menetapkan fi yang hendaklah dibayar bagi apa-apa perkara atau benda di bawah Akta ini;
- (g) untuk mengawal selia semua perkara yang berhubungan dengan ejen cap dagangan berdaftar;
- (h) untuk mengawal selia perkara yang berhubungan dengan penyenaian pendaftaran barang-barang atau perkhidmatan yang terdiri daripada lebih daripada satu kelas dalam satu permohonan;
- (i) untuk mengawal selia semua perkara yang berhubungan dengan pembahagian permohonan bagi pendaftaran atau cap dagangan berdaftar;
- (j) untuk mengawal selia semua perkara yang berhubungan dengan penggabungan permohonan bagi pendaftaran atau cap dagangan berdaftar;
- (k) untuk mengawal selia semua perkara yang berhubungan dengan cap perakuan dan cap kolektif;
- (l) untuk mengawal selia semua perkara yang berhubungan dengan suatu siri cap dagangan;
- (m) untuk mengawal selia secara umum mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan operasi perniagaan yang berhubungan dengan cap dagangan yang dijalankan di mana-mana Pejabat Cap Dagangan sama ada atau tidak secara khusus ditetapkan di bawah Akta ini tetapi setakat yang tidak bercanggah dengan mana-mana peruntukan Akta ini;

- (n) untuk mengawal selia perkara-perkara dalam menentukan sama ada suatu cap dagangan terkenal dan telah memenuhi kehendak yang ditetapkan di bawah Perkara 6bis Konvensyen Paris dan Perkara 16 Perjanjian TRIPS;
- (o) untuk mengawal selia penggunaan cap dagangan termasuk bagaimana cap dagangan itu dipakaikan pada atau dipakaikan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan;
- (p) untuk mengawal selia perkara yang berhubung dengan penggunaan cap dagangan dalam internet;
- (q) untuk mengadakan peruntukan bagi cara dan kesan suatu pemotongan dan untuk melindungi kepentingan orang lain yang mempunyai hak dalam cap dagangan berdaftar;
- (r) untuk mengawal selia semua perkara yang berhubung dengan langkah-langkah sempadan;
- (s) untuk menetapkan catatan, butir-butir atau perkara yang akan dicatatkan ke dalam rekod atau Daftar; dan
- (t) untuk menetapkan bagi semua perkara yang berhubung dengan rayuan yang difailkan di Mahkamah berikutan keputusan Pendaftar yang berhubung dengan masa untuk memulakan tindakan atau cara permohonan dibuat bagi pelanjutan masa itu, tertakluk kepada peruntukan kaedah-kaedah mahkamah.

(3) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, Jawatankuasa Kaedah-Kaedah yang ditubuhkan di bawah Akta Mahkamah Kehakiman 1964, boleh membuat kaedah-kaedah bagi mahkamah untuk mengawal selia amalan dan tatacara berhubung dengan prosiding di hadapan Mahkamah atau yang berkaitan dengannya dan juga kos bagi prosiding itu.

### **Rayuan terhadap Pendaftar**

**163.** Walau apa pun mana-mana peruntukan dalam mana-mana undang-undang bertulis yang berhubung dengan semakan kehakiman, mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan



Pendaftar berhubung dengan perkara-perkara yang berikut boleh membuat rayuan kepada Mahkamah:

- (a) keputusan Pendaftar yang berhubung dengan pemeriksaan permohonan di bawah subseksyen 29(8);
- (b) keputusan Pendaftar untuk tidak membenarkan apa-apa pindaan permohonan bagi pendaftaran cap dagangan di bawah seksyen 33;
- (c) keputusan Pendaftar yang berhubung dengan prosiding bangkangan di bawah subseksyen 35(10);
- (d) keputusan Pendaftar untuk tidak membenarkan apa-apa perubahan cap dagangan berdaftar di bawah seksyen 42;
- (e) keputusan Pendaftar untuk tidak membenarkan apa-apa pembetulan Daftar di bawah seksyen 43;
- (f) keputusan yang berhubung dengan pembatalan pendaftaran oleh Pendaftar di bawah subseksyen 45(4);
- (g) keputusan Pendaftar yang berhubung dengan pendaftaran apa-apa transaksi yang menyentuh mana-mana cap dagangan berdaftar di bawah seksyen 65;
- (h) keputusan Pendaftar yang berhubung dengan apa-apa permohonan bagi pendaftaran cap dagangan sebagai suatu objek harta di bawah seksyen 67;
- (i) keputusan Pendaftar yang berhubung dengan pendaftaran ejen cap dagangan di bawah seksyen 97;
- (j) keputusan Pendaftar untuk tidak membenarkan pindaan dokumen di bawah seksyen 152; dan
- (k) keputusan Pendaftar di bawah perenggan 6 Jadual Pertama dan Jadual Kedua.

## BAHAGIAN XIX

## PERUNTUKAN PEMANSUHAN, KECUALIAN DAN PERALIHAN

## Bab 1

*Pemansuhan dan kecualian***Pemansuhan dan kecualian**

**164.** (1) Akta Cap Dagangan 1976 dimansuhkan.

(2) Walau apa pun pemansuhan Akta di bawah subseksyen (1)—

- (a) apa-apa pelantikan yang dibuat di bawah Akta yang dimansuhkan hendaklah terus berkuat kuasa dan mempunyai kesan seolah-olah pelantikan itu telah dibuat di bawah Akta ini;
- (b) semua keputusan, arahan dan notis yang dibuat atau dikeluarkan di bawah Akta yang dimansuhkan hendaklah, setakat yang keputusan, arahan dan notis itu selaras dengan Akta ini, terus berkuat kuasa sehingga keputusan, arahan dan notis itu dibatalkan atau dipinda;
- (c) apa-apa penyiasatan, perbicaraan dan prosiding yang dilakukan, diambil atau dimulakan di bawah Akta yang dimansuhkan sebaik sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini hendaklah, pada permulaan kuat kuasa Akta ini, diuruskan seolah-olah Akta yang dimansuhkan tidak dimansuhkan oleh Akta ini; dan
- (d) tiada apa-apa jua dalam Akta yang dimansuhkan atau Akta ini boleh menjejaskan liabiliti mana-mana orang untuk didakwa atau dihukum bagi kesalahan yang dilakukan di bawah undang-undang yang dimansuhkan sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini, atau mana-mana prosiding yang dibawa, hukuman yang dikenakan atau tindakan yang diambil sebelum hari itu berkenaan dengan kesalahan itu.

Bab 2

*Peruntukan peralihan bagi cap dagangan*

**Tafsiran**

**165.** (1) Walau apa pun pemansuhan, subseksyen yang berikut hendaklah terpakai.

(2) Dalam Bab ini, “cap berdaftar sedia ada” ertinya suatu cap dagangan, cap dagangan perakuan atau cap dagangan pertahanan yang didaftarkan di bawah Akta yang dimansuhkan sebaik sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini.

(3) Bagi maksud Bab ini—

(a) suatu permohonan hendaklah dikira sebagai belum selesai pada permulaan kuat kuasa Akta ini jika permohonan itu telah dibuat tetapi belum dimuktamadkan sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini; dan

(b) tarikh yang permohonan itu dibuat hendaklah diambil kira sebagai tarikh pemfailan di bawah Akta yang dimansuhkan.

**Cap berdaftar sedia ada**

**166.** (1) Mana-mana cap berdaftar sedia ada yang disimpan dalam Daftar di bawah Akta yang dimansuhkan, tertakluk kepada peruntukan Bahagian ini, hendaklah menjadi suatu cap dagangan berdaftar bagi maksud Akta ini.

(2) Mana-mana cap berdaftar sedia ada yang didaftarkan sebagai cap dagangan perakuan dalam Daftar yang disimpan di bawah Akta yang dimansuhkan hendaklah menjadi suatu cap perakuan berdaftar bagi maksud Akta ini.

(3) Mana-mana cap berdaftar sedia ada yang didaftarkan sebagai siri cap dagangan dalam Daftar yang disimpan di bawah Akta yang dimansuhkan hendaklah juga didaftarkan dalam Daftar yang disimpan di bawah Akta ini bagi maksud Akta ini.

(4) Mana-mana petunjuk bahawa cap berdaftar sedia ada berkait dengan apa-apa cap lain hendaklah terhenti berkuat kuasa pada permulaan kuat kuasa Akta ini.

(5) Suatu syarat, penafian atau pengehadan yang dicatatkan dalam Daftar di bawah Akta yang dimansuhkan berhubung dengan suatu cap berdaftar sedia ada sebaik sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini hendaklah disatukan dalam Daftar yang disimpan di bawah Akta ini dan berkuat kuasa seolah-olah telah dicatatkan dalam Daftar menurut seksyen 36 Akta ini.

(6) Seksyen 37 dan 38 Akta ini boleh terpakai berhubung dengan cap berdaftar sedia ada di bawah Akta yang dimansuhkan pada permulaan kuat kuasa Akta ini.

### **Kesan pendaftaran berhubung dengan pelanggaran**

**167.** (1) Seksyen 48, 49, 50, 51 dan 54 Akta ini terpakai berhubung dengan cap berdaftar sedia ada dari permulaan kuat kuasa Akta ini dan seksyen 56 Akta ini terpakai berhubung dengan pelanggaran cap berdaftar sedia ada yang dilakukan selepas permulaan kuat kuasa Akta ini, tertakluk kepada subseksyen (2).

(2) Seksyen 38 dan 51 Akta yang dimansuhkan terus terpakai berhubung dengan pelanggaran yang dilakukan sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini.

### **Barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar**

**168.** Seksyen 59 Akta ini terpakai bagi barang-barang, bahan atau artikel yang melanggar sama ada permohonan bagi perintah itu dibuat sebelum atau selepas permulaan kuat kuasa Akta ini.

### **Hak dan remedi pemegang lesen atau pengguna yang dibenarkan**

**169.** (1) Seksyen 70 Akta ini terpakai bagi lesen yang diberikan sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini hanya berhubung dengan pelanggaran yang dilakukan selepas permulaan kuat kuasa Akta ini.

(2) Subperenggan 9(2) Jadual Kedua Akta ini hanya terpakai berhubung dengan pelanggaran yang dilakukan selepas permulaan kuat kuasa Akta ini.

### **Ketuanpunyaan bersama cap berdaftar**

**170.** (1) Seksyen 63 Akta ini terpakai dari mula berkuat kuasanya Akta ini bagi cap berdaftar sedia ada yang dua orang atau lebih sebaik sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini didaftarkan sebagai tuan punya bersama.

(2) Jika dua orang atau lebih yang didaftarkan sebagai tuan punya bersama di bawah seksyen 21 Akta yang dimansuhkan hendaklah terus wujud seolah-olah Akta ini tidak diperbuat.

### **Penyerahhakan, dsb., cap berdaftar**

**171.** (1) Seksyen 64 Akta ini terpakai bagi transaksi yang berlaku selepas permulaan kuat kuasa Akta ini berhubung dengan suatu cap berdaftar sedia ada dan Akta yang dimansuhkan terus terpakai berhubung dengan transaksi yang berlaku sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini.

(2) Catatan sedia ada di bawah seksyen 47 Akta yang dimansuhkan hendaklah dipindahkan pada permulaan kuat kuasa Akta ini ke dalam Daftar yang disimpan di bawah Akta ini dan berkuat kuasa seolah-olah catatan itu dibuat di bawah seksyen 65 Akta ini.

(3) Permohonan bagi pendaftaran di bawah seksyen 47 Akta yang dimansuhkan yang belum selesai di hadapan Pendaftar pada permulaan kuat kuasa Akta ini atau yang telah ditentukan oleh Pendaftar tetapi belum dimuktamadkan sebelum mula berkuat kuasanya Akta ini hendaklah dikira sebagai permohonan bagi pendaftaran di bawah seksyen 65 dan 67 Akta ini dan hendaklah diteruskan dengan sewajarnya.

(4) Bagi maksud subseksyen (3), Pendaftar boleh menghendaki pemohon untuk meminda permohonannya supaya mematuhi kehendak Akta ini dan subseksyen (2) hendaklah terpakai berhubung dengan apa-apa catatan berbangkit dalam Daftar itu.

(5) Jika sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini, seseorang telah berhak dengan menyerahkan atau perpindahan kepada cap berdaftar sedia ada tetapi belum mendaftarkan haknya, apa-apa permohonan bagi pendaftaran selepas permulaan kuat kuasa Akta ini hendaklah dibuat di bawah seksyen 64 Akta ini.

(6) Bagi maksud subseksyen (3) dan (5), subseksyen 47(3) Akta yang dimansuhkan hendaklah terus terpakai berkenaan dengan kesan kegagalan untuk mendaftar.

### **Pelesenan cap berdaftar**

**172.** (1) Seksyen 69 Akta ini terpakai hanya berhubung dengan lesen yang diberikan selepas permulaan kuat kuasa Akta ini dan Akta yang dimansuhkan terus terpakai berhubung dengan lesen yang diberikan sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini sehingga lesen itu habis tempoh.

(2) Catatan sedia ada di bawah seksyen 48 Akta yang dimansuhkan hendaklah dipindahkan pada permulaan kuat kuasa Akta ini ke dalam Daftar yang disimpan di bawah Akta ini dan berkuat kuasa seolah-olah catatan itu dibuat di bawah seksyen 65 Akta ini.

(3) Suatu permohonan bagi pendaftaran sebagai pengguna berdaftar yang belum selesai di hadapan Pendaftar pada permulaan kuat kuasa Akta ini atau yang telah ditentukan oleh Pendaftar tetapi belum dimuktamadkan sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini dikira sebagai suatu permohonan bagi pendaftaran suatu lesen di bawah seksyen 65 atau 67 Akta ini dan hendaklah diteruskan dengan sewajarnya.

(4) Pendaftar boleh menghendaki pemohon untuk meminda permohonannya supaya mematuhi kehendak Akta ini dan subseksyen (2) hendaklah terpakai berhubung dengan apa-apa catatan berbangkit dalam Daftar itu.

(5) Apa-apa prosiding yang belum selesai pada permulaan kuat kuasa Akta ini di bawah subseksyen 49(1) Akta yang dimansuhkan hendaklah diuruskan di bawah Akta yang dimansuhkan dan apa-apa perubahan yang perlu hendaklah dibuat pada Daftar di bawah Akta ini.

**Permohonan yang belum selesai bagi pendaftaran**

**173.** (1) Suatu permohonan bagi pendaftaran suatu cap di bawah Akta yang dimansuhkan yang belum selesai pada permulaan kuat kuasa Akta ini hendaklah diuruskan di bawah Akta yang dimansuhkan, tertakluk kepada subseksyen yang berikut, dan jika didaftarkan, cap itu hendaklah dikira bagi maksud seksyen ini sebagai cap berdaftar sedia ada.

(2) Seksyen 22 Akta yang dimansuhkan tidak boleh diambil kira selepas mula berkuat kuasanya Akta ini bagi suatu permohonan bagi pendaftaran.

(3) Seksyen 34 dan 35 Akta ini hendaklah terpakai bagi suatu permohonan bagi pendaftaran suatu cap di bawah Akta yang dimansuhkan yang sedang menunggu penyiaran pada permulaan kuat kuasa Akta ini.

(4) Seksyen 32, 33 dan 155 Akta ini hendaklah terpakai bagi suatu permohonan bagi pendaftaran suatu cap di bawah Akta yang dimansuhkan yang sedang menunggu pendaftaran pada permulaan kuat kuasa Akta ini.

(5) Seksyen 37 atau 38 Akta ini boleh terpakai berhubung dengan suatu permohonan bagi pendaftaran suatu cap di bawah Akta yang dimansuhkan yang sedang menunggu pendaftaran pada permulaan kuat kuasa Akta ini.

**Penukaran permohonan yang belum selesai**

**174.** (1) Dalam hal permohonan yang menunggu pendaftaran yang belum diperiksa di bawah Akta yang dimansuhkan sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini, pemohon boleh memberikan notis kepada Pendaftar menuntut kebolehdaftaran cap itu ditentukan mengikut peruntukan Akta ini .

(2) Notis itu hendaklah difailkan mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan dalam masa dua bulan dari tarikh permulaan kuat kuasa Akta ini.

(3) Suatu notis yang difailkan di bawah subseksyen (2) tidak boleh dibatalkan dan hendaklah mempunyai kesan bahawa permohonan itu hendaklah dikira seolah-olah permohonan bagi pendaftaran dibuat selepas permulaan kuat kuasa Akta ini.

### **Cap dagangan yang didaftarkan mengikut pengelasan lama**

**175.** (1) Pendaftar boleh menjalankan kuasa yang diberikan oleh peraturan-peraturan di bawah seksyen 162 Akta ini untuk memastikan bahawa mana-mana cap berdaftar sedia ada yang tidak mematuhi sistem pengelasan sebagaimana yang ditetapkan di bawah seksyen 19 Akta ini dibuat supaya mematuhi sistem itu.

(2) Subseksyen (1) hendaklah terpakai bagi cap berdaftar sedia ada yang dikelaskan mengikut pengelasan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga Peraturan-Peraturan Cap Dagangan 1997 [*P.U. (A) 460/1997*].

### **Tuntutan keutamaan permohonan konvensional**

**176.** (1) Jika sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini, seseorang telah memfailkan permohonan dengan sewajarnya bagi perlindungan suatu cap dagangan di dalam negara Konvensyen, seksyen 26, 27 atau 28 Akta ini hendaklah terpakai bagi suatu permohonan bagi pendaftaran di bawah Akta ini yang dibuat selepas permulaan kuat kuasa Akta ini.

(2) Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini memberi kesan kepada prosiding bagi suatu permohonan bagi pendaftaran di bawah Akta yang dimansuhkan yang dibuat sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini.

### **Tempoh dan pembaharuan pendaftaran**

**177.** (1) Subseksyen 39(1) Akta ini hendaklah terpakai berhubung dengan pendaftaran suatu cap dagangan menurut suatu permohonan yang dibuat selepas permulaan kuat kuasa Akta ini dan undang-undang yang dimansuhkan hendaklah terus terpakai berhubung dengan suatu cap dagangan yang didaftarkan sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini.



(2) Subseksyen 39(2) dan seksyen 40 Akta ini hendaklah terpakai jika pembaharuan cap berdaftar sedia ada di bawah Akta yang dimansuhkan itu yang menjadi genap masa pada atau selepas permulaan kuat kuasa Akta ini dan Akta yang dimansuhkan hendaklah terus terpakai bagi cap berdaftar sedia ada itu jika pembaharuannya tidak menjadi genap masa pada atau selepas permulaan kuat kuasa Akta ini.

(3) Bagi maksud subseksyen (2), fi pembaharuan di bawah Akta ini hendaklah terpakai tidak kira apa-apa fi telah dibayar sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini.

### **Permohonan yang belum selesai bagi perubahan cap berdaftar**

**178.** Permohonan di bawah seksyen 44 Akta yang dimansuhkan yang belum selesai pada permulaan kuat kuasa Akta ini hendaklah diuruskan di bawah Akta yang dimansuhkan dan apa-apa perubahan yang perlu hendaklah dibuat pada Daftar dalam Akta ini.

### **Pembatalan bagi ketiadaan penggunaan**

**179.** (1) Permohonan di bawah seksyen 46 Akta yang dimansuhkan yang belum selesai pada permulaan kuat kuasa Akta ini hendaklah diuruskan di bawah Akta yang dimansuhkan dan apa-apa perubahan yang perlu hendaklah dibuat pada Daftar dalam Akta ini.

(2) Permohonan di bawah seksyen 46 Akta ini boleh dibuat berhubung dengan suatu cap berdaftar sedia ada selepas permulaan kuat kuasa Akta ini.

(3) Walau apa pun subseksyen (2), permohonan bagi pembatalan pendaftaran cap berdaftar sedia ada yang didaftarkan di bawah seksyen 57 Akta yang dimansuhkan hanya boleh dibuat lima tahun selepas permulaan kuat kuasa Akta ini.

### **Permohonan bagi pembetulan, dsb.**

**180.** (1) Permohonan di bawah seksyen 43 atau 45 Akta yang dimansuhkan yang belum selesai pada permulaan kuat kuasa Akta ini hendaklah diuruskan di bawah Akta yang dimansuhkan dan apa-apa perubahan yang perlu hendaklah dibuat pada Daftar dalam Akta ini.

(2) Bagi maksud prosiding di bawah seksyen 47 Akta ini sebagaimana yang terpakai berhubung dengan suatu cap berdaftar sedia ada, peruntukan Akta ini hendaklah disifatkan telah berkuat kuasa pada setiap masa yang material, kecuali tidak ada bantahan terhadap kesahan pendaftaran cap berdaftar yang sedia ada boleh diambil atas alasan yang dinyatakan dalam subseksyen 24(3) Akta ini.

### **Kaedah-kaedah mengenai penggunaan cap perakuan**

**181.** (1) Kaedah-kaedah yang mengawal penggunaan cap dagangan perakuan berdaftar sedia ada yang didepositkan di Pejabat Pusat Cap Dagangan menurut seksyen 56 Akta yang dimansuhkan hendaklah dikira selepas permulaan kuat kuasa Akta ini seolah-olah kaedah-kaedah itu difailkan mengikut Jadual Kedua Akta ini.

(2) Apa-apa permintaan bagi pindaan kaedah-kaedah yang belum selesai pada permulaan kuat kuasa Akta ini hendaklah diuruskan mengikut Akta ini.

### **Ejen**

**182.** (1) Pendaftaran ejen yang dimohon di bawah Akta yang dimansuhkan sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini hendaklah terus berkuat kuasa dan mempunyai kesan seolah-olah dibuat di bawah seksyen 97 Akta ini dan jika didaftarkan, ejen itu hendaklah dikira sebagai ejen cap dagangan berdaftar di bawah Akta ini.

(2) Kehendak bagi pembaharuan pendaftaran ejen cap dagangan di bawah Akta ini hendaklah terpakai bagi pendaftaran ejen yang diperolehi di bawah Akta yang dimansuhkan.

### **Garis panduan, dsb., mengenai perkara peralihan**

**183.** Pendaftar boleh mengeluarkan garis panduan atau arahan amalan untuk mengadakan peruntukan bagi apa-apa perkara yang berkuat kuasa sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini diuruskan mengikut apa-apa cara untuk memastikan perkara itu mematuhi Akta ini.

## JADUAL PERTAMA

[Seksyen 72]

## CAP KOLEKTIF

**Tafsiran**

1. Dalam Jadual ini—

“persatuan” ertinya suatu organisasi yang didaftarkan dengan sewajarnya mengikut undang-undang penubuhannya tetapi tidak diperbadankan mengikut undang-undang yang berhubungan dengan syarikat, dan termasuklah kelab, kesatuan sekerja dan pertubuhan yang diperbadankan dengan sewajarnya.

**Tanda yang cap kolektif boleh terdiri daripada**

2. Berhubung dengan suatu cap kolektif, sebutan dalam takrif cap dagangan di bawah seksyen 3 yang membezakan barang-barang atau perkhidmatan satu perusahaan daripada perusahaan-perusahaan yang lain hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan untuk membezakan barang-barang atau perkhidmatan anggota persatuan yang merupakan tuan punya cap kolektif daripada perusahaan yang lain.

**Cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi**

3. (1) Walau apa pun perenggan 23(1)(c), 4(a) dan (b), suatu cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi boleh didaftarkan sebagai cap kolektif, untuk menetapkan tempat asal geografi barang-barang atau perkhidmatan tertakluk kepada alasan yang berikut:

- (a) cap kolektif itu mengandungi suatu terma individu daripada terma berbilang komponen, yang serupa dengan nama umum apa-apa barang-barang atau perkhidmatan di Malaysia, jika pendaftaran bagi cap kolektif itu dimohon berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan itu;
- (b) cap kolektif itu mengandungi suatu nama varieti tumbuhan atau suatu baka haiwan;
- (c) barang-barang atau perkhidmatan itu tidak berasal dari negara, rantau atau lokaliti yang ditunjukkan dalam subsubperenggan 5(3)(a);
- (d) penggunaan cap kolektif berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang bersifat sedemikian rupa sehingga mengelirukan orang awam tentang tempat asalnya yang sebenar; atau
- (e) jika wujud kebarangkalian kekeliruan kepada orang awam disebabkan petunjuk geografi itu serupa atau hampir serupa dengan, dan mempunyai tempat asal geografi yang sama sebagaimana, suatu petunjuk geografi terdahulu yang telah didaftarkan di bawah Akta Petunjuk Geografi 2000.

(2) Tuan punya berdaftar cap kolektif itu di bawah subperenggan (1) tidak berhak untuk melarang penggunaan tanda atau petunjuk asal geografi mengikut amalan jujur dalam perkara perindustrian atau komersial termasuk oleh seseorang yang berhak untuk menggunakan nama geografi itu, dengan syarat bahawa penggunaan itu oleh orang yang menjalankan aktivitiya di dalam kawasan geografi yang dinyatakan dalam Daftar yang hendaklah berkenaan dengan barang-barang atau perkhidmatan yang dinyatakan dalam Daftar mengikut kualiti, reputasi atau ciri-ciri yang dinyatakan dalam Daftar.

#### **Cap kolektif tidak boleh mengelirukan mengenai ciri-ciri atau signifikan**

4. (1) Suatu cap kolektif tidak boleh didaftarkan jika orang awam mungkin dikelirukan mengenai ciri-ciri atau signifikan cap kolektif itu, terutamanya jika cap kolektif itu mungkin dikira sebagai sesuatu selain suatu cap kolektif.

(2) Bagi maksud subperenggan (1), Pendaftar boleh menghendaki bahawa suatu cap kolektif yang berkenaan dengannya suatu permohonan dibuat bagi pendaftaran termasuk beberapa petunjuk bahawa ia ialah cap kolektif.

(3) Walau apa pun seksyen 33(3), suatu permohonan boleh dipinda supaya mematuhi apa-apa kehendak lain.

#### **Kaedah-kaedah yang mengawal penggunaan cap kolektif**

5. (1) Sebagai tambahan kepada kehendak di bawah seksyen 17, pemohon suatu cap kolektif hendaklah memfailkan kaedah-kaedah yang mengawal penggunaan cap kolektif dengan Pendaftar.

(2) Kaedah-kaedah di bawah subperenggan (1) hendaklah menyatakan—

(a) orang yang dibenarkan untuk menggunakan cap kolektif;

(b) syarat keanggotaan persatuan;

(c) syarat penggunaan cap kolektif, jika ada; dan

(d) apa-apa sekatan terhadap penyalahgunaan cap kolektif, jika ada.

(3) Sebagai tambahan kepada subperenggan (2), jika permohonan cap kolektif terdiri daripada petunjuk geografi di bawah subperenggan 3(1), pemohon hendaklah memfailkan kaedah-kaedah yang menyatakan—

(a) bahawa negara, rantau atau lokaliti yang barang-barang atau perkhidmatan itu berasal;

(b) kualiti, reputasi atau ciri-ciri lain barang-barang atau perkhidmatan yang pada dasarnya boleh dikaitkan dengan tempat asal geografinya;

- (c) perlindungan atau pendaftaran sedia ada bagi petunjuk geografi di dalam negara, rantau atau lokaliti tempat asal itu; dan
- (d) penggunaan petunjuk geografi di dalam negara, rantau atau lokaliti tempat asal itu.

(4) Bagi maksud subperenggan (2) dan (3), Pendaftar boleh menghendaki kehendak lanjut untuk dinyatakan dalam kaedah-kaedah sebagaimana yang difikirkannya patut.

### **Kelulusan kaedah-kaedah dan permohonan bagi pendaftaran cap kolektif**

6. (1) Cap kolektif tidak boleh didaftarkan melainkan jika kaedah-kaedah yang mengawal penggunaan cap kolektif—

- (a) menyatakan semua kehendak yang terkandung dalam subperenggan 5(2), (3) dan (4);
- (b) tidak bertentangan dengan kepentingan awam atau moral;
- (c) tidak mengandungi atau terdiri daripada apa-apa perkara yang tidak sepatutnya atau yang menyinggung atau yang selainnya tidak berhak mendapat perlindungan oleh mana-mana mahkamah undang-undang; dan
- (d) tidak mengandungi perkara yang pada pendapat Pendaftar adalah atau mungkin memudaratkan kepentingan atau keselamatan negara.

(2) Pemohon hendaklah memfailkan kaedah-kaedah di bawah perenggan 5 kepada Pendaftar dalam tempoh sebagaimana yang ditetapkan dan jika pemohon tidak berbuat demikian, permohonan bagi pendaftaran cap kolektif hendaklah disifatkan ditarik balik.

(3) Pendaftar hendaklah menimbang sama ada kehendak di bawah subperenggan (1) dipenuhi.

(4) Jika didapati oleh Pendaftar bahawa kehendak di bawah subperenggan (1) tidak dipenuhi, dia hendaklah memaklumkan pemohon dan memberinya peluang dalam tempoh yang ditentukan oleh Pendaftar, untuk membuat representasi atau memfailkan kaedah-kaedah yang dipinda.

(5) Jika pemohon memberikan jawapan dalam tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar tetapi gagal untuk memuaskan hati Pendaftar bahawa kehendak di bawah subperenggan (1) dipenuhi, atau untuk memfailkan kaedah-kaedah yang telah dipinda supaya memenuhi kehendak itu, Pendaftar boleh menolak permohonan bagi pendaftaran cap kolektif itu.

(6) Jika pemohon gagal menjawab dalam tempoh yang dinyatakan, permohonan bagi pendaftaran cap kolektif hendaklah disifatkan ditarik balik.

(7) Jika didapati oleh Pendaftar bahawa kehendak di bawah subperenggan (1) dan kehendak bagi pendaftaran di bawah Bahagian IV, dipenuhi, Pendaftar hendaklah menerima permohonan itu dan hendaklah meneruskan mengikut seksyen 31 dan 35.

(8) Kaedah-kaedah itu hendaklah disiarkan mengikut seksyen 31 dan notis bantangan boleh diberikan berhubung dengan perkara di bawah subperenggan (1), sebagai tambahan kepada apa-apa alasan lain yang permohonan itu mungkin dibangkang.

### **Pemeriksaan kaedah-kaedah**

7. Kaedah-kaedah yang mengawal penggunaan cap kolektif berdaftar hendaklah terbuka untuk pemeriksaan awam dengan cara yang sama sebagaimana Daftar di bawah seksyen 15.

### **Pindaan kaedah-kaedah cap kolektif berdaftar**

8. (1) Pindaan kaedah-kaedah yang mengawal penggunaan cap kolektif berdaftar tidak berkuat kuasa melainkan jika kaedah-kaedah yang dipinda difailkan dengan Pendaftar mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(2) Pendaftar hendaklah, selepas menimbangkan kehendak di bawah subperenggan (1), menyebabkan kaedah-kaedah yang dipinda itu diterima dan disiarkan dalam Jurnal Rasmi Harta Intelek.

(3) Mana-mana orang boleh memfailkan suatu notis bantangan yang berhubungan dengan perkara di bawah subperenggan 6(1) mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar dalam tempoh yang ditetapkan selepas kaedah-kaedah yang dipinda itu telah disiarkan dalam Jurnal Rasmi Harta Intelek di bawah subperenggan (2).

### **Hak pengguna yang dibenarkan berhubung dengan prosiding pelanggaran**

9. (1) Peruntukan yang berikut hendaklah terpakai berhubung dengan pengguna cap kolektif berdaftar yang dibenarkan berhubung dengan pemegang lesen cap dagangan:

(a) subseksyen 54(4);

(b) subseksyen 60(2);

(c) seksyen 70; dan

(d) seksyen 87.

(2) Dalam prosiding pelanggaran yang dibawa oleh tuan punya berdaftar suatu cap kolektif, apa-apa kerugian yang ditanggung atau mungkin ditanggung oleh pengguna yang dibenarkan hendaklah diambil kira dan Mahkamah boleh memberikan apa-apa arahan sebagaimana yang difikirkannya patut setakat yang plaintif memegang apa-apa hasil remedi kewangan bagi pihak pengguna itu.

### **Pengehadan atas hak yang diberikan oleh cap kolektif berdaftar**

10. Seorang anggota persatuan yang atas namanya suatu cap kolektif itu didaftarkan tidak mempunyai hak untuk menghalang anggota lain persatuan itu daripada menggunakan cap kolektif itu mengikut kaedah-kaedah persatuan.

### **Alasan bagi pembatalan pendaftaran**

11. Sebagai tambahan kepada alasan pembatalan yang diperuntukkan dalam seksyen 45 dan 46, pendaftaran suatu cap kolektif boleh dibatalkan oleh Mahkamah atas alasan—

- (a) bahawa cara yang cap kolektif itu telah digunakan oleh tuan punya telah menyebabkan cap kolektif itu bertanggung untuk mengelirukan orang awam mengikut cara yang disebut dalam subperenggan 4(1);
- (b) bahawa tuan punya tidak menuruti, atau memastikan pematuhan, kaedah-kaedah yang mengawal penggunaan cap kolektif itu; atau
- (c) bahawa pindaan kepada kaedah-kaedah yang difailkan oleh tuan punya berdaftar—
  - (i) tidak lagi mematuhi subperenggan 5(2), (3) dan (4);
  - (ii) bertentangan dengan kepentingan awam atau moral;
  - (iii) mengandungi atau terdiri daripada apa-apa perkara yang tidak sepatutnya atau yang menyinggung atau selainnya tidak berhak untuk mendapat perlindungan oleh mana-mana mahkamah undang-undang; atau
  - (iv) mengandungi suatu perkara yang pada pendapat Pendaftar adalah atau mungkin memudaratkan kepentingan awam atau keselamatan negara.

### **Alasan bagi ketidaksahan pendaftaran**

12. Sebagai tambahan kepada alasan ketidaksahan yang diperuntukkan dalam seksyen 47, pendaftaran suatu cap kolektif boleh diisytiharkan tidak sah oleh Mahkamah atas alasan bahawa cap kolektif didaftarkan dengan melanggar subperenggan 4(1) atau subperenggan 6(1).

## JADUAL KEDUA

[Seksyen 73]

## CAP PERAKUAN

**Tanda yang cap perakuan boleh terdiri daripada**

1. Berhubung dengan suatu cap perakuan, takrif cap dagangan di bawah seksyen 3 untuk membezakan barang-barang atau perkhidmatan satu perusahaan daripada perusahaan-perusahaan yang lain hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan untuk membezakan barang-barang atau perkhidmatan yang diperaku daripada barang-barang atau perkhidmatan yang tidak diperaku.

**Cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi**

2. (1) Walau apa pun perenggan 23(1)(c), 4(a) dan (b), suatu cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi boleh didaftarkan sebagai cap perakuan, untuk menetapkan tempat asal geografi barang-barang atau perkhidmatan tertakluk kepada alasan yang berikut:

- (a) cap perakuan itu mengandungi suatu terma individu daripada terma berbilang komponen, yang serupa dengan nama umum apa-apa barang-barang atau perkhidmatan di Malaysia, jika pendaftaran bagi cap perakuan itu dimohon berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan itu;
- (b) cap perakuan itu mengandungi suatu nama varieti tumbuhan atau suatu baka haiwan;
- (c) barang-barang atau perkhidmatan itu tidak berasal dari negara, rantau atau lokaliti yang ditunjukkan dalam subsubperenggan 5(3)(a);
- (d) penggunaan cap perakuan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang bersifat sedemikian rupa sehingga mengelirukan orang awam tentang tempat asalnya yang sebenar; atau
- (e) jika wujud kebarangkalian kekeliruan kepada orang awam disebabkan petunjuk geografi itu serupa dengan atau hampir serupa dengan, dan mempunyai tempat asal geografi yang sama sebagaimana, suatu petunjuk geografi terdahulu yang telah didaftarkan di bawah Akta Petunjuk Geografi 2000.

(2) Tuan punya berdaftar cap perakuan itu di bawah subperenggan (1) tidak berhak untuk melarang penggunaan tanda atau petunjuk asal geografi mengikut amalan jujur dalam perkara perindustrian atau komersial, dengan syarat bahawa penggunaan itu oleh orang yang menjalankan aktivitinya di dalam kawasan geografi yang dinyatakan dalam Daftar yang hendaklah berkenaan dengan barang-barang atau perkhidmatan yang dinyatakan dalam Daftar mengikut kualiti, reputasi atau ciri-ciri yang dinyatakan dalam Daftar.



**Sifat perniagaan tuan punya**

3. Cap perakuan tidak boleh didaftarkan jika tuan punya menjalankan perniagaan yang melibatkan pembekalan barang-barang atau perkhidmatan yang tuan punya berdaftar itu perakuan.

**Cap perakuan tidak boleh mengelirukan mengenai ciri-ciri atau signifikan**

4. (1) Suatu cap perakuan tidak boleh didaftarkan jika orang awam mungkin dikelirukan mengenai ciri-ciri atau signifikan cap perakuan itu, terutamanya jika cap perakuan itu mungkin dikira sebagai sesuatu selain suatu cap perakuan.

(2) Bagi maksud subperenggan (1), Pendaftar boleh menghendaki bahawa suatu cap perakuan yang berkenaan dengannya suatu permohonan dibuat bagi pendaftaran termasuk beberapa petunjuk bahawa ia ialah cap perakuan.

(3) Walau apa pun subseksyen 33(3), suatu permohonan boleh dipinda supaya mematuhi apa-apa kehendak lain.

**Kaedah-kaedah yang mengawal penggunaan cap perakuan**

5. (1) Sebagai tambahan kepada kehendak di bawah seksyen 17, pemohon cap perakuan hendaklah memfailkan kaedah-kaedah yang mengawal penggunaan cap perakuan dengan Pendaftar.

(2) Kaedah-kaedah di bawah subperenggan (1) hendaklah menyatakan—

- (a) orang yang dibenarkan untuk menggunakan cap perakuan itu;
- (b) ciri-ciri yang diperaku oleh cap perakuan itu;
- (c) bagaimana tuan punya akan menguji ciri-ciri itu;
- (d) bagaimana tuan punya mengawasi penggunaan cap perakuan; dan
- (e) prosedur untuk menyelesaikan pertikaian antara tuan punya dengan pengguna yang dibenarkan.

(3) Sebagai tambahan kepada subperenggan (2), jika permohonan cap perakuan terdiri daripada petunjuk geografi dalam subperenggan 2(1), pemohon hendaklah memfailkan kaedah-kaedah yang menyatakan—

- (a) negara, rantau atau lokaliti yang barang-barang atau perkhidmatan itu berasal;
- (b) kualiti, reputasi atau ciri-ciri lain barang-barang atau perkhidmatan yang pada dasarnya boleh dikaitkan dengan tempat asal geografinya;
- (c) perlindungan atau pendaftaran sedia ada petunjuk geografi di dalam negara, rantau atau lokaliti tempat asal itu; dan

(d) penggunaan petunjuk geografi di dalam negara, rantau atau lokaliti tempat asal itu.

(4) Bagi maksud subperenggan (2) dan (3), Pendaftar boleh menghendaki kehendak lanjut untuk dinyatakan dalam kaedah-kaedah sebagaimana yang difikirkannya patut.

### **Kelulusan kaedah-kaedah dan permohonan bagi pendaftaran cap perakuan**

6. (1) Cap perakuan tidak boleh didaftarkan melainkan jika—

(a) kaedah-kaedah yang mengawal penggunaan cap perakuan—

(i) menyatakan semua kehendak yang terkandung dalam subperenggan 5(2), (3) dan (4);

(ii) tidak bertentangan dengan kepentingan awam atau moral;

(iii) tidak mengandungi atau terdiri daripada apa-apa perkara yang tidak sepatutnya atau yang menyinggung atau yang selainnya tidak berhak mendapat perlindungan oleh mana-mana mahkamah undang-undang; dan

(iv) tidak mengandungi perkara yang pada pendapat Pendaftar adalah atau mungkin memudaratkan kepentingan awam atau keselamatan negara; dan

(b) pemohon adalah kompeten untuk memperakui barang-barang atau perkhidmatan yang cap perakuan itu hendak didaftarkan.

(2) Pemohon hendaklah memfailkan kaedah-kaedah di bawah perenggan 5 kepada Pendaftar dalam tempoh sebagaimana yang ditetapkan dan jika pemohon tidak berbuat demikian, permohonan bagi pendaftaran cap perakuan itu hendaklah disifatkan ditarik balik.

(3) Pendaftar hendaklah menimbangkan sama ada kehendak di bawah subperenggan (1) dipenuhi.

(4) Jika didapati oleh Pendaftar bahawa kehendak di bawah subperenggan (1) tidak dipenuhi, dia hendaklah memaklumkan pemohon dan memberinya peluang dalam tempoh yang ditentukan oleh Pendaftar, untuk membuat representasi atau memfailkan kaedah-kaedah yang dipinda.

(5) Jika pemohon memberi jawapan dalam tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar tetapi gagal memuaskan hati Pendaftar bahawa kehendak di bawah subperenggan (1) dipenuhi, atau untuk memfailkan kaedah-kaedah yang telah dipinda supaya memenuhi kehendak itu, Pendaftar boleh menolak permohonan bagi pendaftaran cap perakuan itu.

(6) Jika pemohon gagal menjawab dalam tempoh yang dinyatakan, permohonan bagi pendaftaran cap perakuan hendaklah disifatkan ditarik balik.

(7) Jika didapati oleh Pendaftar kehendak di bawah subperenggan (1) dan kehendak bagi pendaftaran di bawah Bahagian IV, dipenuhi, Pendaftar hendaklah menerima permohonan itu dan hendaklah meneruskan mengikut seksyen 31 dan 35.

(8) Kaedah-kaedah itu hendaklah disiarkan mengikut seksyen 31 dan notis bangkangan boleh diberikan berhubung dengan perkara di bawah subperenggan (1), sebagai tambahan kepada apa-apa alasan lain yang permohonan itu mungkin dibangkang.

#### **Pemeriksaan kaedah-kaedah**

7. Kaedah-kaedah yang mengawal penggunaan cap perakuan berdaftar hendaklah terbuka untuk pemeriksaan awam dengan cara yang sama sebagaimana Daftar di bawah seksyen 15.

#### **Pindaan kaedah-kaedah cap perakuan berdaftar**

8. (1) Pindaan kaedah-kaedah yang mengawal penggunaan cap perakuan berdaftar tidak berkuat kuasa melainkan jika kaedah-kaedah yang dipinda difailkan dengan Pendaftar mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar bersama-sama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(2) Pendaftar hendaklah, selepas menimbangkan kehendak di bawah subperenggan (1), menyebabkan kaedah-kaedah yang dipinda itu diterima dan disiarkan dalam Jurnal Rasmi Harta Intelek.

(3) Mana-mana orang boleh memfailkan suatu notis bangkangan yang berhubung dengan perkara di bawah subperenggan 6(1) mengikut bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar dalam tempoh yang ditetapkan selepas kaedah-kaedah yang dipinda itu disiarkan dalam Jurnal Rasmi Harta Intelek di bawah subperenggan (2).

#### **Persetujuan penyerahhakan cap perakuan berdaftar**

9. Penyerahhakan atau perpindahan lain cap perakuan berdaftar tidak boleh berkuat kuasa tanpa persetujuan Pendaftar.

#### **Hak pengguna yang dibenarkan berhubung dengan prosiding pelanggaran**

10. (1) Peruntukan yang berikut hendaklah terpakai berhubung dengan pengguna cap perakuan berdaftar yang dibenarkan berkenaan dengan pemegang lesen cap dagangan:

(a) subseksyen 54(4);

- (b) subseksyen 60(2); dan
- (c) seksyen 87.

(2) Dalam prosiding pelanggaran yang dibawa oleh tuan punya berdaftar suatu cap perakuan, apa-apa kerugian yang ditanggung atau yang mungkin ditanggung oleh pengguna yang dibenarkan hendaklah diambil kira dan Mahkamah boleh memberikan apa-apa arahan sebagaimana yang difikirkannya patut setakat yang plaintif memegang apa-apa hasil remedi kewangan bagi pihak pengguna itu.

#### **Alasan bagi pembatalan pendaftaran**

11. Sebagai tambahan kepada alasan pembatalan yang diperuntukkan dalam seksyen 45 dan 46, pendaftaran suatu cap perakuan boleh dibatalkan oleh Mahkamah atas alasan—

- (a) bahawa tuan punya berdaftar telah mula menjalankan perniagaan sedemikian di bawah perenggan 3;
- (b) bahawa cara cap perakuan itu digunakan oleh tuan punya berdaftar telah menyebabkannya mengelirukan orang awam mengikut cara yang disebut dalam subperenggan 4(1);
- (c) bahawa tuan punya tidak menuruti, atau memastikan pematuhan, kaedah-kaedah yang mengawal penggunaan cap perakuan itu;
- (d) bahawa pindaan kepada kaedah-kaedah yang difailkan oleh tuan punya berdaftar—
  - (i) tidak lagi mematuhi subperenggan 5(2), (3) dan (4);
  - (ii) bertentangan dengan kepentingan awam atau moral;
  - (iii) mengandungi atau terdiri daripada apa-apa perkara yang tidak sepatutnya atau yang menyinggung atau selainnya tidak berhak untuk mendapat perlindungan oleh mana-mana mahkamah undang-undang; atau
  - (iv) mengandungi suatu perkara yang pada pendapat Pendaftar adalah atau mungkin memudaratkan kepentingan awam atau keselamatan negara; atau
- (e) bahawa tuan punya berdaftar itu tidak lagi kompeten untuk memperakui barang-barang atau perkhidmatan yang cap perakuan itu didaftarkan.

#### **Alasan bagi ketidaksahan pendaftaran**

12. Sebagai tambahan kepada alasan ketidaksahan yang diperuntukkan dalam seksyen 47, pendaftaran suatu cap perakuan boleh diisytiharkan tidak sah oleh Mahkamah atas alasan bahawa cap perakuan itu didaftarkan dengan melanggar perenggan 3, subperenggan 4(1) atau subperenggan 6(1).