



18 Mac 2022
18 March 2022
P.U. (A) 68

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

PERATURAN-PERATURAN PATEN (PINDAAN) 2022

PATENTS (AMENDMENT) REGULATIONS 2022

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

AKTA PATEN 1983

PERATURAN-PERATURAN PATEN (PINDAAN) 2022

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

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Paten (Pindaan) 2022**.

(2) Peraturan-peraturan ini mula berkuat kuasa pada 18 Mac 2022.

Pindaan am

2. Peraturan-Peraturan Paten 1986 [*P. U. (A) 327/1986*], yang disebut “Peraturan-Peraturan ibu” dalam Peraturan-Peraturan ini, dipinda—

(a) dengan menggantikan perkataan “*Warta*” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Jurnal Rasmi”;

(b) dengan menggantikan perkataan “menghantar” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “mengeluarkan”;

(c) dengan menggantikan perkataan “diposkan” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “dikeluarkan”;

(d) dalam teks bahasa Inggeris, dengan menggantikan perkataan “Board of Examiners” dan “board of Examiners” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Board of Examinations”;

(e) dalam teks bahasa kebangsaan, dengan menggantikan perkataan “Lembaga Pemeriksa” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Lembaga Peperiksaan”; dan

- (f) dengan menggantikan perkataan “Ketua Setiausaha” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “Perbadanan”.

Pindaan peraturan 2

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

“(3) Melainkan jika diperuntukkan selainnya dalam Peraturan-Peraturan ini, apa-apa permintaan bagi pemulangan fee yang dibayar kepada Pejabat Pendaftaran Paten hendaklah—

- (a) dibuat secara bertulis kepada Pendaftar;
- (b) dibuat dalam tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar; dan
- (c) tertakluk kepada syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar.”.

Pindaan peraturan 3

4. Peraturan 3 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

- (a) dengan memasukkan selepas perkataan “yang disebut dalam” dengan perkataan “Akta dan”; dan
- (b) dengan menggantikan perkataan “Jadual II” dengan perkataan “arahan”.

Pindaan peraturan 4

5. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan peraturan 4 dengan peraturan yang berikut:

“Tafsiran. 4. Dalam Bahagian ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“permohonan” ertinya sesuatu permohonan bagi pemberian paten dan “pemohon” hendaklah ditafsirkan sewajarnya;

“tuntutan” ertinya suatu tuntutan bebas atau suatu tuntutan bersandar.”.

Pindaan peraturan 5

6. Perenggan 5(1)(b) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan “perihal” perkataan “termasuk suatu senarai jujukan, jika ada”.

Pindaan peraturan 5A

7. Peraturan 5A Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “tiga salinan” dengan perkataan “satu salinan, tetapi Pendaftar boleh menghendaki supaya permohonan antarabangsa difailkan lebih daripada satu salinan”; dan

(b) dengan memotong subperaturan (2).

Pindaan peraturan 7

8. Subperaturan 7(1) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “atas Borang 1” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”.

Peraturan baharu 7A

9. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 7 peraturan yang berikut:

“Permohonan bagi pemberian kebenaran bertulis.
7A. (1) Sesuatu permohonan bagi pemberian kebenaran bertulis di bawah subseksyen 23A(2) Akta hendaklah dibuat kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar dan disertakan dengan—

(a) suatu pembayaran fee yang ditetapkan;
dan

(b) suatu perihalan reka cipta untuk difailkan di luar Malaysia.

(2) Bagi maksud perenggan (1)(b), perihalan itu hendaklah mengandungi butir-butir sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar.”.

Pindaan peraturan 10

10. Peraturan 10 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dalam subperaturan (1), dengan memasukkan selepas perkataan “permintaan” perkataan “bagi pemberian paten di bawah subperaturan 7(1)”;

(b) dalam subperaturan (2)—

(i) dengan memasukkan selepas perkataan “permintaan” perkataan “bagi pemberian paten di bawah subperaturan 7(1)”;

- (ii) dengan memasukkan selepas perkataan “atas paten” perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan.”; dan
- (c) dengan menggantikan subperaturan (3) dengan subperaturan yang berikut:

“(3) Bagi maksud subperaturan (1) dan (2), jika ejen paten dilantik, permintaan bagi pemberian suatu paten hendaklah disertakan dengan suatu permintaan bagi pelantikan ejen paten dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan.”.

Peraturan baharu 12A

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

“Senarai jujukan. 12A. (1) Jika sesuatu perihalan menzahirkan suatu jujukan, permohonan hendaklah mengandungi suatu senarai jujukan.

(2) Suatu senarai jujukan hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar—

(a) sebagai suatu bahagian yang berasingan dari perihalan; dan

(b) dalam piawai—

(i) sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar; dan

(ii) sebagaimana yang diterima pakai di bawah Triti Kerjasama Paten.”.

Pindaan peraturan 18

12. Peraturan 18 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

- (a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “dua salinan” dengan perkataan “satu salinan”;
- (b) dengan memasukkan selepas subperaturan (1) subperaturan yang berikut:

“(1A) Permohonan dan apa-apa pernyataan atau dokumen yang disertakan bersamanya hendaklah difailkan mengikut susunan yang berikut:

- (a) suatu permintaan bagi pemberian suatu paten;
- (b) suatu perihalan;
- (c) suatu tuntutan atau tuntutan-tuntutan;
- (d) suatu abstrak;
- (e) suatu lukisan atau lukisan-lukisan, jika diperlukan; dan
- (f) suatu senarai jujukan, jika ada.

(1B) Setiap permohonan dan apa-apa pernyataan atau dokumen yang disertakan bersamanya disebut dalam subperaturan (1A) hendaklah bermula pada suatu halaman kertas yang baharu.”;

- (c) dalam subperaturan (7), dengan menggantikan perkataan “Semua lembaran” dengan perkataan “Muka surat perihalan, tuntutan atau tuntutan-tuntutan dan abstrak”;

(d) dengan memasukkan selepas subperaturan (7) subperaturan yang berikut:

“(7A) Sebagai tambahan kepada kehendak yang dinyatakan dalam subperaturan (7), jika sesuatu permohonan mengandungi lukisan atau lukisan-lukisan dan senarai jujukan, lukisan atau lukisan-lukisan dan senarai jujukan itu hendaklah dinomborkan pada bahagian atas suatu halaman dan di tengah secara berturutan tetapi sebagai suatu siri berasingan daripada satu sama lain dan dari perihalan, tuntutan atau tuntutan-tuntutan dan abstrak itu sebagaimana yang dinyatakan dalam subperaturan (7).”; dan

(e) dengan memasukkan selepas subperaturan (11) subperaturan yang berikut:

“(12) Suatu senarai jujukan hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftaran Paten dalam suatu alat penyimpanan komputer fizikal yang mengandungi suatu salinan senarai jujukan mengikut piawai sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar dan piawai yang diterima pakai di bawah Tritis Kerjasama Paten.

(13) Alat penyimpanan komputer fizikal yang dikemukakan kepada Pendaftar di bawah subperaturan (12) hendaklah mematuhi kehendak sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar.”.

Pindaan peraturan 19A

13. Peraturan 19A Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dengan menomborkan semula peruntukan sedia ada sebagai subperaturan (1); dan

(b) dengan memasukkan selepas subperaturan (1) yang dinomborkan semula subperaturan yang berikut:

“(2) Walau apa pun perenggan (1)(b), pemohon boleh memberitahu Pendaftar secara bertulis jika dia berhasrat untuk tidak membuat suatu permintaan bagi pembahagian permohonan semasa tempoh yang dinyatakan dalam perenggan (1)(b).”.

Pindaan peraturan 21

14. Perenggan 21(1)(d) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “Negara” dan “Negara atau Negara-Negara” di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “negara”.

Peraturan baharu 23A

15. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 23 peraturan yang berikut:

“Permintaan bagi pemulihan hak prioriti.

23A. (1) Bagi maksud suatu permohonan paten yang difailkan di Pejabat Pendaftaran Paten kecuali bagi permohonan antarabangsa yang difailkan di Pejabat Pendaftaran Paten di bawah seksyen 78G Akta, jika suatu permohonan menuntut hak prioriti mempunyai tarikh pemfailan lewat dari tarikh tempoh hak prioriti di bawah subseksyen 27(1) Akta habis tetapi dalam masa dua bulan dari tarikh habis tempoh itu, pemohon boleh memfailkan suatu permintaan bagi pemulihan hak prioriti dengan alasan bahawa kegagalan untuk memfailkan permohonan dalam tempoh hak prioriti adalah tidak disengajakan dan permintaan itu hendaklah dibuat kepada Pendaftar tidak lewat daripada masa dua bulan dari tarikh tempoh hak prioriti itu habis.

(2) Bagi maksud suatu permohonan antarabangsa yang memasuki fasa nasional di bawah seksyen 780 atau 780A Akta, jika suatu permohonan antarabangsa yang menuntut hak prioriti mempunyai tarikh

pemfailan antarabangsa lewat dari tarikh tempoh prioriti habis tetapi dalam masa dua bulan dari tarikh habis itu, pemohon boleh memfailkan suatu permintaan bagi pemulihan hak prioriti dengan alasan bahawa kegagalan untuk memfailkan permohonan antarabangsa seterusnya dalam tempoh hak prioriti adalah tidak disengajakan dan permintaan itu hendaklah dibuat kepada Pendaftar tidak lewat daripada—

- (a) masa satu bulan dari habisnya tiga puluh bulan dari tarikh prioriti permohonan antarabangsa itu; atau
- (b) satu bulan dari permintaan dibuat oleh pemohon bagi pemeriksaan suatu permohonan antarabangsa di bawah subseksyen 780(3) Akta.

(3) Jika suatu permohonan antarabangsa yang memasuki fasa nasional di bawah seksyen 780 atau 780A Akta dengan pemulihan hak prioriti diberikan oleh pejabat penerima dan Pendaftar mempunyai keraguan bahawa kehendak-kehendak bagi pemberian pemulihan telah dipenuhi oleh pemohon, Pendaftar hendaklah memberitahu pemohon akan keraguan itu dan memberi peluang kepada pemohon untuk membuat pemerhatian dalam masa satu bulan dari tarikh pengeluaran pemberitahuan itu.

(4) Suatu permintaan di bawah subperaturan (1) dan (2) hendaklah dibuat kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan dan hendaklah disertakan dengan suatu pernyataan alasan-alasan bagi

pemulihan hak prioriti dan keterangan yang menyokong dengan cara suatu akuan bersumpah.

(5) Kecuali bagi subperaturan (2), jika suatu permintaan bagi penyiaran awal telah dibuat di bawah perenggan 33D(1)(b) Akta, suatu permintaan bagi pemulihan hak prioriti tidak boleh dipertimbangkan oleh Pendaftar, melainkan jika permintaan bagi penyiaran awal itu ditarik balik oleh pemohon.

(6) Jika Pendaftar menentukan bahawa syarat-syarat yang disebut dalam subseksyen 27(1B) Akta dan peraturan ini telah dipenuhi, Pendaftar hendaklah memberikan pemulihan hak prioriti dan memberitahu kepada pemohon dengan sewajarnya.

(7) Jika syarat-syarat yang disebut dalam subseksyen 27(1B) Akta dan peraturan ini tidak dipenuhi, Pendaftar hendaklah memberitahu pemohon bahawa Pendaftar berhasrat untuk menolak permintaan itu dan memberi peluang kepada pemohon untuk membuat pemerhatian dalam masa satu bulan dari tarikh pemberitahuan itu.

(8) Jika pemohon gagal untuk memuaskan hati Pendaftar bahawa syarat-syarat itu telah dipenuhi selepas peluang untuk membuat pemerhatian di bawah subperaturan (7) diberikan, Pendaftar hendaklah menolak permintaan itu dan akuan yang menuntut prioriti di bawah subseksyen 27(1) Akta hendaklah disifatkan tidak sah di bawah subseksyen 27(4) Akta.

(9) Jika permohonan di bawah peraturan ini ditolak oleh Pendaftar di bawah subperaturan (8), Pendaftar hendaklah memberitahu pemohon mengenai penolakan itu dan hendaklah menyatakan sebab baginya.”.

Pindaan peraturan 24

16. Peraturan 24 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dalam subperaturan (1)—

(i) dengan menggantikan perkataan “atas Borang 2” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan”; dan

(ii) dengan memotong perkataan “yang diberikuasa khusus bagi maksud itu”; dan

(b) dalam subperaturan (2), dengan memotong perkataan “yang diberikuasa khusus bagi maksud itu”.

Pindaan peraturan 25

17. Peraturan 25 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dalam subperaturan (1), dengan memotong perkataan “dalam bentuk suatu salinan permintaan”;

(b) dalam subperaturan (2), dengan memasukkan selepas perkataan “Akta” perkataan “atau pembayaran fee yang telah ditetapkan yang dikehendaki bagi setiap tuntutan yang berikutnya di bawah subseksyen 28(2A) Akta”; dan

(c) dalam subperaturan (3)—

(i) dengan menggantikan perkataan “taksah” dengan perkataan “ditinggalkan”; dan

(ii) dengan menggantikan perkataan “seksyen 28(3)” dengan perkataan “perenggan 28(3)(b)”.

Pindaan peraturan 25A

18. Subperaturan 25A(1) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “Borang Paten No. 2A” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”.

Pindaan peraturan 26

19. Subperaturan 26(1) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan “peraturan 5, 6, 7(1), 8, 9, 10, 11, 18 dan 51” dengan perkataan “peraturan 5 dan 6, subperaturan 7(1) dan peraturan 8, 9, 10, 11, 12A, 18 dan 51”.

Pindaan peraturan 27

20. Peraturan 27 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “atas Borang 5” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”;

(b) dalam subperaturan (1A), dengan menggantikan perkataan “Borang Paten No. 5” dengan perkataan “bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”;

(c) dengan memasukkan selepas subperaturan (2) subperaturan yang berikut:

“(2A) Jika tiada permintaan bagi pemeriksaan substantif dibuat bagi pembahagian permohonan di bawah subperaturan (2), pembahagian permohonan itu hendaklah disifatkan telah ditarik balik”;

- (d) dalam subperaturan (3), dengan menggantikan perkataan “hendaklah, jika sesuai” dengan perkataan “boleh”; dan
- (e) dengan memotong subperaturan (4).

Pindaan peraturan 27A

21. Peraturan 27A Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

- (a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “atas Borang 5A” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”;
- (b) dalam subperaturan (1A), dengan menggantikan perkataan “Borang Paten No. 5A” dengan perkataan “bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”; dan
- (c) dengan memasukkan selepas subperaturan (2) subperaturan yang berikut:

“(2A) Jika tiada permintaan bagi pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan dibuat bagi pembahagian permohonan di bawah subperaturan (2), pembahagian permohonan itu hendaklah disifatkan telah ditarik balik.”.

Pindaan peraturan 27B

22. Peraturan 27B Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

- (a) dalam nota birai, dengan memotong perkataan “pemeriksaan substantif dan”;
- (b) dengan menggantikan subperaturan (1) dengan subperaturan yang berikut:

“(1) Suatu permintaan bagi penangguhan pemfailan suatu permintaan bagi suatu pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan

di bawah peraturan 27A hendaklah dibuat kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan.”;

(c) dengan menggantikan subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut:

“(2) Bagi maksud subseksyen 29A(7) Akta dan tertakluk kepada subperaturan 27B(3), tempoh maksimum penangguhan yang dibenarkan bagi pemfailan suatu permintaan bagi pemeriksaan yang diubahsuaikan hendaklah lima tahun dari tarikh pemfailan permohonan.”; dan

(d) dalam subperaturan (3) dengan memotong perkataan “perenggan (a)”.

Pindaan peraturan 27c

23. Subperaturan 27c(4) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “dua bulan” dengan perkataan “tiga bulan”.

Pindaan peraturan 27D

24. Subperaturan 27D(5) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “dua bulan” dengan perkataan “tiga bulan”.

Peraturan baharu 27F

25. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 27E peraturan yang berikut:

“Penyiaran permohonan paten.	27F. Bagi maksud subseksyen 33D(1) Akta, maklumat yang berikut yang berhubungan dengan suatu permohonan hendaklah disiarkan oleh Pendaftar dalam Jurnal Rasmi:
------------------------------	--

(a) nombor permohonan;

- (b) tarikh pemfailan permohonan;
- (c) nama pemohon;
- (d) nama pereka cipta; jika ada;
- (e) nama ejen paten, jika ada;
- (f) tajuk reka cipta;
- (g) tarikh prioriti permohonan dan nama negara di mana atau yang baginya permohonan yang terdahulu telah difailkan, jika ada; dan
- (h) abstrak.”.

Peraturan baharu 28A

26. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 28 peraturan yang berikut:

- “Pemerhatian pihak ketiga.
- 28A. (1) Mana-mana orang boleh membuat pemerhatian ke atas suatu permohonan dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan dalam masa—
- (a) tiga bulan dari tarikh penyiaran suatu permohonan di bawah seksyen 33D Akta; atau
 - (b) tiga bulan dari tarikh permohonan antarabangsa memasuki fasa nasional di bawah seksyen 780 atau 780A Akta.

(2) Pemerhatian pihak ketiga yang dibuat di bawah subperaturan (1) hendaklah—

(a) bagi maksud suatu permohonan, terhadap kepada alasan kebaharuan yang dinyatakan di bawah seksyen 14 Akta atau langkah mereka cipta yang dinyatakan di bawah seksyen 15 Akta; atau

(b) bagi maksud permohonan bagi pemberian perakuan perbaharuan utiliti, terhadap kepada alasan kebaharuan yang dinyatakan di bawah seksyen 14 Akta; dan

(c) disertakan dengan—

(i) suatu penjelasan ke atas alasan pemerhatian itu; dan

(ii) suatu keterangan dokumentari dengan cara akuan bersumpah untuk menyokong penjelasan ke atas alasan pemerhatian itu.”.

Pindaan peraturan 29

27. Peraturan 29 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas subperaturan (2) yang dipotong subperaturan yang berikut:

“(3) Selepas perakuan pemberian paten dikeluarkan oleh Pendaftar di bawah perenggan 31(2)(a) Akta, apabila suatu permintaan dibuat oleh pemunya paten secara bertulis bersama dengan pembayaran fee yang

ditetapkan, Pendaftar boleh menerbitkan semula suatu perakuan mengenai pemberian paten kepada pemunya paten.”.

Penggantian peraturan 31A

28. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan peraturan 31A dengan peraturan yang berikut:

<p>“Permintaan bagi salinan atau cabutan yang diperakui atau tidak diperakui, dsb.</p>	<p>31A. Suatu permintaan bagi maksud seksyen 10, perenggan 31(3)(b), seksyen 31A, subseksyen 33(1), 33A(2) dan 34(4), dan seksyen 83A dan 86A Akta hendaklah dibuat kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan.”.</p>
--	---

Pindaan peraturan 31B

29. Peraturan 31B Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “atas borang 5D” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”; dan

(b) dengan memasukkan selepas subperaturan (2) subperaturan yang berikut:

“(3) Bagi maksud perenggan 33B(2)(a) Akta, pengeluaran suatu perakuan baharu mengenai pemberian paten hendaklah tertakluk kepada pembayaran fee yang ditetapkan oleh pemunya suatu paten.”.

Pindaan peraturan 33

30. Peraturan 33 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas subperaturan (1) subperaturan yang berikut:

“(1A) Tertakluk kepada jangka masa suatu paten di bawah subseksyen 35(1) Akta, seorang pemunya paten boleh membuat pembayaran fee tahunan secara sekali gus bagi dua tahun atau lebih tetapi tidak melebihi lima tahun.”.

Pindaan peraturan 33A

31. Subperaturan 33A(1) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “atas Borang 5E” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”.

Pindaan peraturan 33B

32. Subperaturan 33B(2) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “atas Borang 5F” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan”.

Pindaan peraturan 33C

33. Peraturan 33C Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “atas Borang 5G” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”; dan

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

“(1A) Permintaan di bawah subperaturan (1) hendaklah dibuat tidak lewat daripada tiga bulan dari tarikh Pendaftar mengeluarkan kepada pemohon laporan yang dibuat oleh Pemeriksa mengikut subseksyen 30(1) atau (2) Akta kepada pemohon.”.

Pindaan peraturan 34

34. Peraturan 34 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

- (a) dalam nota birai, dengan menggantikan perkataan “atau pemindahan” dengan perkataan “, perpindahan dan transaksi kepentingan bercagar”;
- (b) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “atas Borang 6” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”; dan
- (c) dengan memasukkan selepas subperaturan (1) subperaturan yang berikut:

“(1A) Apa-apa permohonan yang dibuat di bawah subseksyen 39(2A) Akta untuk merekodkan dalam Daftar transaksi kepentingan bercagar suatu paten hendaklah dibuat kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan.”;

- (d) dengan menggantikan subperaturan (2) dengan subperaturan yang berikut:

“(2) Permohonan di bawah subperaturan (1) dan (1A) hendaklah ditandatangani dalam hal mengenai—

- (a) suatu penyerahhakan, oleh atau bagi pihak-pihak kepada penyerahhakan;
- (b) suatu perpindahan, oleh atau bagi orang yang berhak kepada permohonan atau paten; atau
- (c) suatu transaksi kepentingan bercagar, oleh atau bagi pihak-pihak kepada transaksi kepentingan bercagar.”;

- (e) dalam subperaturan (3)—
- (i) dengan memasukkan selepas perkataan “Permohonan” perkataan “di bawah subperaturan (1) atau (1A)”; dan
 - (ii) dengan menggantikan perkataan “perubahan kepunyaan” dengan perkataan “penyerahhakan, perpindahan atau transaksi kepentingan bercagar”;
- (f) dalam subperaturan (4), dengan menggantikan perkataan “atau pemindahan” dengan perkataan “, perpindahan atau transaksi kepentingan bercagar”; dan
- (g) dengan menggantikan subperaturan (5) dengan subperaturan yang berikut:

“(5) Penyerahhakan, perpindahan atau transaksi kepentingan bercagar yang direkodkan dalam Daftar hendaklah disiarkan dalam Jurnal Rasmi.”.

Peraturan baharu 34A

35. Peraturan-peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 34 peraturan yang berikut:

- | | |
|---|--|
| <p>“Permohonan untuk meminda dan mengeluarkan transaksi kepentingan bercagar yang direkodkan.</p> | <p>34A. (1) Suatu permohonan untuk meminda apa-apa butir-butir yang berhubungan dengan transaksi kepentingan bercagar yang direkodkan dalam Daftar hendaklah —</p> |
| | <p>(a) dibuat dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar dan ditandatangani oleh atau bagi pihak-pihak</p> |

kepada transaksi kepentingan bercagar;

(b) dibuat bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan; dan

(c) disertakan dengan dokumen yang membuktikan sehingga Pendaftar berpuas hati dengan pindaan kepada butir-butir transaksi itu.

(2) Suatu permohonan untuk mengeluarkan transaksi kepentingan bercagar yang direkodkan daripada Daftar hendaklah—

(a) dibuat dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar dan ditandatangani oleh atau bagi pihak pihak-pihak kepada transaksi kepentingan bercagar; dan

(b) disertakan dengan dokumen yang membuktikan sehingga Pendaftar berpuas hati dengan pembatalan transaksi itu.”.

Pindaan peraturan 35

36. Peraturan 35 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “atas Borang 7” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”; dan

- (b) dalam subperaturan (2), dengan menggantikan perkataan “atas Borang 8” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”.

Pindaan peraturan 36

37. Peraturan 36 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “atas Borang 9” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”.

Pindaan peraturan 37

38. Peraturan 37 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “atas Borang 10” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”.

Pindaan peraturan 38

39. Peraturan 38 Peraturan-Peraturan ibu dipinda —

- (a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “atas Borang 11” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”; dan

- (b) dengan memasukkan selepas subperaturan (1) subperaturan yang berikut:

“(1A) Sebagai tambahan kepada subseksyen 50(1) Akta dan subperaturan (1), suatu permohonan yang dibuat di bawah perenggan 49(1A)(b) Akta hendaklah mengandungi—

- (a) nama dan kuantiti keluaran farmaseutikal yang pemohon berhasrat untuk mengeluarkan dan mengeksport;

- (b) suatu perakuan bahawa permohonan itu dibuat oleh atau bagi pihak negara pengimport yang layak di bawah seksyen 48 Akta;
- (c) suatu salinan permintaan dari negara pengimport yang layak atau wakil yang diberikan kuasa oleh negara pengimport yang layak yang mengandungi—

 - (i) maklumat bahawa keluaran farmaseutikal yang akan diimport adalah bagi pihak dan dengan kebenaran negara pengimport yang layak itu; dan
 - (ii) nama dan kuantiti keluaran farmaseutikal yang dikehendaki;
- (d) suatu salinan pemberitahuan yang dibuat oleh negara pengimport yang layak kepada Majlis TRIPS; dan
- (e) suatu perakuan dari negara pengimport yang layak atau wakil yang diberikan kuasa oleh negara pengimport yang layak itu jika keluaran farmaseutikal diimport bagi pihak dan dengan kebenaran negara pengimport yang layak—

 - (i) bahawa ia akan mengambil langkah-langkah munasabah untuk mencegah pengeksporan semula dari

wilayahnya keluaran farmaseutikal yang diimport ke wilayahnya itu;

- (ii) bahawa ia akan mengambil langkah-langkah munasabah untuk menghalang keluaran farmaseutikal itu daripada digunakan selain untuk menangani masalah kesihatan awam dalam wilayahnya; dan
- (iii) jika suatu keluaran farmaseutikal yang dipatenkan di negara pengimport yang layak, ia telah memberikan atau berhasrat memberikan lesen wajib bagi pengimportan keluaran farmaseutikal yang berkenaan.”.

Penggantian peraturan 39

40. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Peraturan 39 dengan peraturan yang berikut:

- “Prosedur bagi pemberian lesen wajib.
39. (1) Pemohon bagi lesen wajib di bawah seksyen 49 atau 49A Akta hendaklah mematuhi kehendak sebagaimana yang dinyatakan di bawah seksyen 50 Akta dan peraturan 38.
- (2) Jika pemohon—
- (a) gagal mematuhi subperaturan (1), Pendaftar hendaklah menolak permohonan itu; atau

(b) mematuhi subperaturan (1)—

- (i) Pendaftar hendaklah memberikan sesalinan permohonan kepada pemberi lesen dan pemegang lesen; dan
- (ii) pemberi lesen dan pemegang lesen boleh membuat pemerhatian ke atas permohonan itu dalam masa dua bulan dari tarikh salinan permohonan itu diberikan.

(3) Bagi maksud kehendak di bawah subseksyen 51(1) Akta, Pendaftar boleh memberitahu pemohon, pemberi lesen atau pemegang lesen, mengikut mana-mana yang berkenaan, secara bertulis.

(4) Pemohon, pemberi lesen atau pemegang lesen, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah hadir di hadapan Pendaftar pada tarikh sebagaimana yang dinyatakan dalam pemberitahuan yang disebut dalam subperaturan (3).

(5) Pemohon, pemberi lesen atau pemegang lesen, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah memberi pernyataan atau menyerahkan kepada Pendaftar apa-apa dokumen atau apa-apa butiran lain sebagaimana yang dinyatakan dalam pemberitahuan yang disebut dalam subperaturan (3).

(6) Jika pemohon itu gagal mematuhi kehendak di bawah subperaturan (4) atau (5), permohonannya hendaklah disifatkan telah ditarik balik.

(7) Jika pemberi lesen atau pemegang lesen, mengikut mana-mana yang berkenaan, gagal untuk mematuhi kehendak di bawah subperaturan (4) atau (5), permohonan itu hendaklah dipertimbangkan oleh Pendaftar dan keputusan itu hendaklah dibuat berdasarkan maklumat, dokumen atau apa-apa butiran lain yang telah dikemukakan kepada Pendaftar.”.

Pindaan peraturan 40

41. Peraturan 40 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dengan menggantikan nota birai dengan nota birai yang berikut:

“Keputusan Pendaftar.”;

(b) dengan memotong subperaturan (1);

(c) dalam subperaturan (2), dengan menggantikan perkataan “Dalam masa satu bulan dari tarikh Lembaga membuat keputusannya, Pendaftar” dengan perkataan “Pendaftar”; dan

(d) dalam subperaturan (3), dengan menggantikan perkataan “keputusan Lembaga di bawah seksyen 51(1) Akta” dengan perkataan “keputusannya di bawah subseksyen 51(2) Akta”.

Pindaan peraturan 41

42. Peraturan 41 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

- (a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “atas Borang 12” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”; dan
- (b) dalam subperaturan (2), dengan menggantikan perkataan “atas Borang 13” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”.

Pindaan peraturan 45

43. Peraturan 45 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

- (a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “atas Borang 14” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”; dan
- (b) dalam subperaturan (2), dengan menggantikan perkataan “atas Borang 15” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”.

Pindaan peraturan 45A

44. Peraturan 45A Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memotong takrif “Ketua Setiausaha”.

Pindaan peraturan 45B

45. Subperaturan 45B(2) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “atas Borang 17” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan”.

Penggantian peraturan 45C

46. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan peraturan 45C dengan peraturan yang berikut:

“Pendaftaran ejen paten. 45C. (1) Sesuatu permohonan untuk didaftarkan sebagai seorang ejen paten dalam Daftar Ejen Paten hendaklah dibuat dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan.

(2) Untuk didaftarkan dalam Daftar Ejen Paten, pemohon hendaklah memuaskan hati Pendaftar bahawa—

(a) dia berdomisil dalam, atau ialah pemastautin tetap di, Malaysia;

(b) dia ialah seorang peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Malaya atau peguam bela di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, atau mempunyai ijazah undang-undang dan mempunyai sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam bidang harta industri, atau mempunyai ijazah yang relevan atau setara dengannya dalam cabang yang bersesuaian atau kejuruteraan atau sains daripada suatu institusi pengajian tinggi yang diluluskan oleh Lembaga Peperiksaan, atau mempunyai

kelayakan yang menjadikannya berhak kepada keahlian siswazah suatu institusi kejuruteraan atau sains profesional atau yang seumpamanya yang diiktiraf oleh Lembaga Peperiksaan;

(c) dia telah menghadiri kursus bagi ejen paten sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan 45CA sebelum dia mengambil peperiksaan; dan

(d) dia telah lulus peperiksaan sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan 45D.

(3) Walau apa pun subperaturan (2), bekas Pendaftar, Timbalan Pendaftar, Penolong Pendaftar atau Pemeriksa yang telah dilantik di bawah Akta atau bekas pegawai undang-undang Perbadanan berhak untuk didaftarkan sebagai ejen paten jika—

(a) dia berdomisil dalam, atau ialah pemastautin tetap di, Malaysia;

(b) dia mempunyai ijazah yang relevan daripada suatu institusi pengajian tinggi yang diluluskan oleh Lembaga Peperiksaan;

(c) dia telah menghadiri kursus bagi ejen paten sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan 45CA; dan

(d) dia telah berkhidmat di Pejabat Pendaftaran Paten atau Perbadanan, mengikut mana-mana yang berkenaan, sekurang-kurangnya sepuluh tahun.

(4) Pendaftar boleh, pada bila-bila masa, menghendaki bukti perkara-perkara sebagaimana yang dinyatakan dalam subperaturan (2) dan (3).

(5) Pendaftar boleh menolak untuk mendaftarkan mana-mana orang yang—

(a) telah disabitkan atas kesalahan yang melibatkan fraud atau kecurangan; atau

(b) belum dilepaskan daripada bankrap.

(6) Pendaftar hendaklah, apabila berpuas hati bahawa pemohon memenuhi kehendak yang dinyatakan dalam subperaturan (2) atau (3), mendaftarkan pemohon itu sebagai ejen paten bagi suatu tempoh yang habis pada 31 Disember tahun itu.

(7) Bagi maksud subperaturan (2), permohonan untuk didaftarkan sebagai ejen paten

di bawah subperaturan (1) hendaklah dibuat kepada Pendaftar dalam masa tiga tahun dari tarikh pemohon telah lulus peperiksaan di bawah perenggan (2)(c).

(8) Bagi maksud subperaturan (3), permohonan untuk didaftarkan sebagai ejen paten di bawah subperaturan (1) hendaklah dibuat kepada Pendaftar dalam masa tiga tahun dari tarikh pemohon telah menghadiri kursus bagi ejen paten di bawah perenggan (3)(c).

(9) Jika pemohon gagal membuat permohonan untuk didaftarkan sebagai ejen paten di bawah subperaturan (1) dalam masa sebagaimana yang dinyatakan dalam subperaturan (7) atau (8), pemohon hendaklah disifatkan tidak memenuhi kehendak di bawah subperaturan (2) atau (3) dan tidak boleh didaftarkan sebagai ejen paten.

(10) Selepas pendaftaran sebagai ejen paten di bawah subperaturan (6), ejen paten itu hendaklah menghadiri semua kursus yang dikehendaki sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bagi maksud pembaharuan pendaftarannya di bawah peraturan 45E.

(11) Kecuali bagi perubahan alamat penyampaian di bawah peraturan 51, Pendaftar boleh, atas permintaan ejen paten berdaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan—

- (a) membetulkan apa-apa kesilapan pada nama atau butiran perhubungan ejen paten itu; atau
- (b) memasukkan apa-apa perubahan pada nama atau butiran perhubungan ejen paten itu.

(12) Bagi maksud subperaturan (11), Pendaftar boleh menghendaki serahan apa-apa maklumat atau dokumen, termasuk penjelasan bertulis oleh ejen paten itu.”

Peraturan baharu 45CA

47. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 45C peraturan yang berikut:

“Kursus bagi ejen paten. 45CA. Bagi maksud perenggan 45C(2)(c) dan (3)(c) dan subperaturan 45D(8A), suatu permohonan untuk menghadiri mana-mana kursus bagi ejen paten hendaklah dibuat kepada Lembaga Peperiksaan dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan.”

Pindaan peraturan 45D

48. Peraturan 45D Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

- (a) dalam subperaturan (1)—
 - (i) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut:

“(ba) mendraf permohonan paten;” dan

- (ii) dalam perenggan (c), dengan menggantikan perkataan “cap dagangan” dengan perkataan “cap dagangan, petunjuk geografi”;
- (b) dalam subperaturan (2), dengan menggantikan perkataan “atas Borang 18A” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”;
- (c) dengan memasukkan selepas subperaturan (2) subperaturan yang berikut:

“(2A) Bagi maksud subperaturan 45C(2), suatu permohonan yang disebut dalam subperaturan (2) hendaklah dibuat kepada Pendaftar selepas calon itu telah menghadiri kursus bagi ejen paten di bawah peraturan 45CA.”;
- (d) dalam subperaturan (8)—
 - (i) dengan menggantikan perkataan “boleh memohon untuk mengambil semula subjek atau subjek-subjek, mengikut mana-mana yang berkenaan,” dengan perkataan “hendaklah mengambil semula bagi kesemua subjek yang gagal”; dan
 - (ii) dengan menggantikan perkataan “atas Borang 18B” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”;
- (e) dengan memasukkan selepas subperaturan (8) subperaturan yang berikut:

“(8A) Bagi maksud subperaturan (8), calon boleh memohon untuk menghadiri kursus bagi ejen paten di bawah peraturan 45CA sebelum dia mengambil semula peperiksaan.”;

(f) dalam subperaturan (9), dengan memasukkan selepas perkataan “selepas tiga percubaan” perkataan “termasuk peperiksaan pertama yang diambil”;

(g) dengan memasukkan selepas subperaturan (9) subperaturan yang berikut:

“(9A) Percubaan untuk mengambil semula peperiksaan disebabkan kegagalan calon untuk lulus mana-mana atau kesemua mata pelajaran hendaklah diselesaikan dalam masa dua tahun dari tarikh keputusan peperiksaan pertama yang diambil diberitahu kepada calon, melainkan jika diarahkan selainnya oleh Lembaga Peperiksaan.”;

(h) dalam subperaturan (10), dengan menggantikan perkataan “subperaturan (9)” dengan perkataan “subperaturan (9) dan (9A)”; dan

(i) dengan memasukkan selepas subperaturan (10) subperaturan yang berikut:

“(11) Suatu permintaan bagi mendapatkan salinan soalan peperiksaan tahun-tahun sebelumnya boleh dibuat oleh calon kepada Lembaga Peperiksaan dan permintaan itu hendaklah tertakluk kepada pembayaran fee yang ditetapkan.”.

Pindaan peraturan 45E

49. Peraturan 45E Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dalam subperaturan (1)—

(i) dengan menggantikan perkataan “Sesuatu” dengan perkataan “Tertakluk kepada 45C(5), sesuatu”; dan

(ii) dengan menggantikan perkataan “atas Borang 19” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”;

(b) dengan menggantikan subperaturan (3) dengan subperaturan berikut:

“(3) Walau apa pun subperaturan (2), Pendaftar boleh menolak untuk membaharui pendaftaran mana-mana orang yang—

(a) telah disabitkan atas kesalahan yang melibatkan fraud atau kecurangan; atau

(b) belum dilepaskan daripada bankrap.”; dan

(c) dengan memasukkan selepas subperaturan (3) subperaturan yang berikut:

“(4) Jika ejen paten gagal membuat permohonan bagi pembaharuan pendaftaran di bawah subperaturan (1), dia boleh meminta bagi pelanjutan masa untuk membuat permohonan itu kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan.

(5) Permintaan bagi pelanjutan masa di bawah subperaturan (4) hendaklah—

(a) bagi tempoh yang tidak melebihi enam bulan dari 31 Januari tahun itu; dan

(b) disertakan dengan pembayaran fee yang ditetapkan di bawah subperaturan (1).”.

Peraturan baharu 45EA dan 45EB

50. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 45E peraturan yang berikut:

“Pembatalan pendaftaran ejen paten disebabkan kegagalan pembaharuan. 45EA. (1) Jika ejen paten gagal membuat permintaan bagi pelanjutan masa di bawah subperaturan 45E(4), Pendaftar hendaklah membatalkan pendaftaran ejen paten dan mengeluarkan pendaftaran ejen paten daripada Daftar Ejen Paten.

(2) Pendaftar hendaklah menyiarkan dalam Jurnal Rasmi—

(a) pembatalan dan pengeluaran ejen paten di bawah subperaturan (1); dan

(b) apa-apa permohonan atau paten yang diwakili oleh ejen paten bagi pihak mana-mana orang, jika ada.

(3) Orang yang diwakili oleh ejen paten yang pendaftarannya telah dibatalkan dan dikeluarkan di bawah peraturan ini hendaklah, dalam masa tiga bulan dari tarikh penyiaran di bawah subperaturan (2), melantik ejen paten baharu mengikut cara sebagaimana yang dinyatakan dalam subperaturan 45B(2).

(4) Walau apa pun subperaturan (3), jika orang itu yang merupakan pemastautin berhasrat untuk menguruskan permohonan atau paten itu sendiri, dia hendaklah—

- (a) memberitahu Pendaftar berkenaan hasratnya dalam masa sebagaimana yang dinyatakan dalam subperaturan (3); dan
- (b) mengemukakan kepada Pendaftar alamat penyampaianya mengikut cara sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan 51.

(5) Pendaftar hendaklah menghentikan prosiding yang berhubungan dengan apa-apa permohonan atau paten sehingga kehendak di bawah subperaturan (3) atau (4) dipenuhi.

(6) Walau apa pun subperaturan 45C(2), jika ejen paten yang pendaftarannya telah dibatalkan dan dikeluarkan daripada Daftar Ejen Paten memfailkan permohonan untuk mendaftar sebagai ejen paten mengikut subperaturan 45C(1) dalam masa tiga tahun dari tarikh penyiaran pembatalan dan pengeluarannya sebagai ejen paten di bawah subperaturan (2), Pendaftar boleh mengetepikan kehendak untuk menghadiri kursus dan lulus peperiksaan.

(7) Walau apa pun subperaturan 45C(3), jika ejen paten yang pendaftarannya telah dibatalkan dan dikeluarkan daripada Daftar Ejen Paten memfailkan permohonan untuk mendaftar sebagai ejen paten mengikut subperaturan 45C(1) dalam masa tiga tahun dari tarikh penyiaran pembatalan dan pengeluarannya sebagai ejen paten di bawah subperaturan (2), Pendaftar boleh mengetepikan kehendak menghadiri kursus itu.

(8) Mana-mana pendaftaran ejen paten yang telah dibatalkan dan dikeluarkan daripada Daftar Ejen Paten bagi tempoh lebih daripada tiga tahun dari tarikh penyiaran pembatalan dan pengeluarannya sebagai ejen paten di bawah subperaturan (2) hendaklah disifatkan sebagai tidak lagi memenuhi kehendak di bawah subperaturan 45C(2) dan (3).

Penangguhan pembaharuan pendaftaran ejen paten.

45EB. (1) Walau apa pun peraturan 45E, seorang ejen paten boleh memohon kepada Pendaftar bagi penangguhan suatu permohonan bagi pembaharuan pendaftaran sebagai ejen paten jika ejen paten itu memenuhi hal keadaan yang berikut:

- (a) dia mempunyai sebab atau alasan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar untuk menangguhkan pembaharuan pendaftaran sebagai ejen paten; dan
- (b) dia telah berhenti bertindak bagi pihak pemohon, pemunya paten atau mana-mana orang yang diwakilinya.

(2) Permohonan bagi penangguhan di bawah subperaturan (1) hendaklah dibuat kepada Pendaftar—

- (a) pada atau sebelum 31 Januari tahun itu;
- (b) dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan; dan

(c) disertakan dengan keterangan sokongan mengenai sebab atau alasan yang sah itu.

(3) Permohonan bagi penangguhan pembaharuan pendaftaran ejen paten di bawah subperaturan (1) hendaklah dibenarkan bagi tempoh maksimum satu tahun dan boleh dimohon semula oleh ejen paten mengikut cara sebagaimana yang dinyatakan dalam subperaturan (2).

(4) Walau apa pun subperaturan (3), pendaftaran ejen paten hendaklah disifatkan sebagai tidak lagi memenuhi kehendak di bawah subperaturan 45C(2) atau (3) jika ejen paten itu gagal untuk memperbaharui pendaftaran sebagai ejen paten selepas habis tempoh tiga tahun dari 31 Januari sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 2(a).”

Pindaan peraturan 45F

51. Peraturan 45F Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dengan menggantikan subperaturan (1) dengan subperaturan yang berikut:

“(1) Pendaftar boleh membatalkan pendaftaran ejen paten dan mengeluarkan pendaftaran ejen paten daripada Daftar Ejen Paten jika ejen paten—

(a) tidak lagi memenuhi kehendak sebagaimana yang dinyatakan dalam subperaturan 45C(2) atau (3);

(b) telah disabitkan atas kesalahan yang melibatkan penipuan atau ketidakjujuran; atau

(c) belum dilepaskan daripada bankrap.

(b) dengan memasukkan selepas subperaturan (2) subperaturan yang berikut:

“(3) Subperaturan 45EA(2) hingga (5) hendaklah terpakai bagi peraturan ini.”.

Peraturan baharu 45FA, 45FB, 45FC dan 45FD

52. Peraturan-peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 45F peraturan yang berikut:

“Pembatalan sukarela. 45FA. (1) Ejen paten boleh membatalkan pendaftarannya dengan memfailkan permohonan bagi pembatalan sukarela kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan dan disertakan dengan bukti bahawa ejen paten itu telah berhenti bertindak bagi pihak pemohon paten, pemunya paten atau mana-mana orang yang diwakilinya.

(2) Setelah menerima permohonan bagi pembatalan sukarela yang difailkan di bawah subperaturan (1), Pendaftar hendaklah—

(a) membatalkan dan mengeluarkan pendaftaran ejen paten daripada Daftar Ejen Paten; dan

(b) menyiarkan pembatalan dan pengeluaran pendaftaran ejen paten daripada Daftar Ejen Paten dalam Jurnal Rasmi.

(3) Permohonan bagi pembatalan sukarela yang difailkan di bawah subperaturan (1) tidak boleh ditarik balik.

Berhenti bertindak sebagai seorang ejen paten.

45FB. (1) Jika ejen paten berhasrat untuk berhenti bertindak bagi pihak pemohon paten, pemunya paten atau mana-mana orang yang diwakilinya, dia hendaklah memfailkan dengan Pendaftar permohonan untuk berhenti bertindak dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan dan disertakan dengan bukti bahawa dia telah memberitahu orang itu tentang hasratnya.

(2) Setelah permohonan untuk berhenti bertindak sebagai ejen paten di bawah subperaturan (1) diterima—

(a) permohonan atau paten yang diwakili oleh ejen paten bagi orang atau orang-orang tertentu itu pada tarikh penerimaan permohonan di bawah subperaturan (1) itu hendaklah disiarkan dalam Jurnal Rasmi; dan

(b) semua prosiding yang berhubungan dengan permohonan atau paten hendaklah dihentikan sehingga kehendak di bawah subperaturan (3) dipenuhi.

(3) Tidak lewat daripada tiga bulan dari tarikh penyiaran di bawah subperaturan (2), orang yang sebelum ini diwakili oleh ejen paten itu hendaklah memfailkan suatu permohonan bagi pelantikan ejen paten baharu mengikut subperaturan 45B(2).

(4) Walau apa pun subperaturan (3), jika orang itu yang merupakan seorang pemastautin yang berhasrat untuk menguruskan permohonan atau paten itu sendiri, dia hendaklah—

(a) memberitahu Pendaftar berkenaan hasratnya dalam masa sebagaimana yang dinyatakan dalam subperaturan (3); dan

(b) mengemukakan kepada Pendaftar alamat penyampaiannya mengikut cara sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan 51.

(5) Permohonan untuk berhenti bertindak sebagai ejen paten yang difailkan di bawah subperaturan (1) tidak boleh ditarik balik.

Penamatan pelantikan ejen paten.

45FC. (1) Tertakluk kepada subseksyen 86(5) Akta, mana-mana orang boleh menamatkan pelantikan seorang ejen paten dengan memfailkan permohonan kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan.

(2) Permohonan untuk menamatkan pelantikan ejen paten yang difailkan di bawah subperaturan (1) tidak boleh ditarik balik.

Kematian ejen paten.

45FD. (1) Sekiranya berlaku kematian seorang ejen paten, mana-mana orang yang diwakili oleh ejen paten atau wakil sah ejen paten hendaklah memberitahu kematian itu kepada Pendaftar secara bertulis dalam masa satu bulan dari tarikh kematian ejen paten itu.

(2) Jika pemberitahuan di bawah subperaturan (1) difailkan oleh wakil sah ejen paten yang telah mati, pemberitahuan itu hendaklah disertakan dengan bukti bahawa kematian telah diberitahu kepada pemohon paten atau pemunya paten atau mana-mana orang diwakili ejen paten itu.

(3) Sebagai tambahan kepada subperaturan (1), orang atau orang-orang yang diwakili oleh ejen paten yang telah mati hendaklah memfailkan suatu permohonan bagi pelantikan seorang ejen paten baharu mengikut subperaturan 45B(2)—

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

(b) dalam masa tiga bulan dari tarikh pemberitahuan kematian ejen paten oleh wakil sah di bawah subperaturan (2).

(4) Pendaftar hendaklah menghentikan prosiding yang berhubungan dengan permohonan atau paten sehingga kehendak di bawah subperaturan (3) dipenuhi.”.

Pindaan peraturan 45G

53. Peraturan 45G Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dalam perenggan (7)(a), dengan memasukkan selepas perkataan “penjalanan” perkataan “kursus bagi ejen paten sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan 45CA dan”; dan

(b) dalam perenggan (7)(g), dengan menggantikan perkataan “(b) dan (c) subperaturan 45C(2)” dengan perkataan “45C(2)(b), (c), dan (d), dan perenggan 45C(3)(c)”.

Penggantian peraturan 46

54. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan peraturan 46 dengan peraturan yang berikut:

“Pindaan permohonan.	46. Suatu permintaan bagi meminda suatu permohonan di bawah seksyen 79 Akta hendaklah dibuat kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan.”.
----------------------	--

Penggantian peraturan 46A

55. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan peraturan 46A dengan peraturan yang berikut:

“Pindaan paten.	46A. (1) Suatu permintaan bagi pindaan paten di bawah seksyen 79A Akta hendaklah dibuat kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan
-----------------	---

oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan.

(2) Suatu permintaan bagi pemeriksaan semula yang dikehendaki oleh Pendaftar di bawah subseksyen 79A(1A) Akta hendaklah dibuat oleh pemunya paten dalam masa tiga bulan dari tarikh pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pendaftar bagi kehendak itu.”.

Penggantian peraturan 47

56. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan peraturan 47 dengan peraturan yang berikut:

“Peluang untuk didengar.

47. (1) Suatu pemberitahuan bagi peluang untuk didengar hendaklah dikeluarkan oleh Pendaftar kepada mana-mana orang sebelum Pendaftar menjalankan kuasa budi bicaranya di bawah seksyen 81 Akta.

(2) Orang yang telah diberitahu di bawah subperaturan (1) hendaklah, dalam masa tiga bulan dari tarikh pemberitahuan itu, membuat suatu permintaan bagi suatu pendengaran kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan.

(3) Jika tiada permintaan bagi suatu pendengaran dibuat oleh orang itu dalam tempoh sebagaimana yang dinyatakan dalam subperaturan (2), Pendaftar hendaklah menjalankan kuasa budi bicaranya di bawah seksyen 81 Akta.

(4) Jika orang itu membuat permintaan di bawah subperaturan (2), Pendaftar hendaklah memberitahu orang itu berkenaan tarikh pendengaran.

(5) Orang yang diberitahu di bawah subperaturan (4) hendaklah memberitahu Pendaftar dalam masa satu bulan dari tarikh pemberitahuan Pendaftar itu sama ada—

(a) dia bersetuju dengan tarikh pendengaran itu; atau

(b) jika dia tidak bersetuju dengan tarikh pendengaran itu, dia hendaklah mencadangkan suatu tarikh baharu dan tarikh itu tidak boleh lewat dari masa satu bulan dari tarikh pendengaran yang ditetapkan oleh Pendaftar di bawah subperaturan (4).

(6) Jika orang itu gagal mematuhi kehendak yang dinyatakan di bawah subperaturan (5), Pendaftar hendaklah menjalankan kuasa budi bicaranya di bawah seksyen 81 Akta.”.

Pindaan peraturan 51

57. Peraturan 51 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “atas Borang 20” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”; dan

- (b) dengan menggantikan subperaturan (3) dengan subperaturan yang berikut:

“(3) Pengemukaan alamat penyampaian di bawah subperaturan (1) tidak dikehendaki sekiranya alamat penyampaian telah diberikan kepada Pendaftar bagi apa-apa perkara lain di bawah Akta dan Peraturan-Peraturan ini dan alamat penyampaian itu tidak berubah dalam apa-apa hal.”.

Pindaan peraturan 52

58. Peraturan 52 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas subperaturan (3) subperaturan yang berikut:

“(4) Pemfailan dokumen atau perkara di Pejabat Pendaftaran Paten hendaklah tertakluk kepada pembayaran fee yang ditetapkan.”.

Peraturan baharu 52c

59. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 52B peraturan yang berikut:

“Pemberitahuan dan Perakuan oleh Pendaftar.

52c. Jika di bawah Akta atau mana-mana peraturan-peraturan di bawah Akta, Pendaftar dikehendaki atau dibenarkan—

- (a) untuk memberitahu seseorang mengenai apa-apa perkara;
- (b) untuk memberitahu seseorang bahawa orang itu dikehendaki untuk melakukan sesuatu perkara; atau
- (c) untuk mengeluarkan perakuan,

Pendaftar boleh memberitahu orang itu atau mengeluarkan perakuan kepada orang itu melalui apa-apa cara komunikasi termasuk cara elektronik atau apa-apa cara lain sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar.”.

Pindaan peraturan 53

60. Peraturan 53 Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

- (a) dengan menomborkan semula peruntukan sedia ada sebagai subperaturan (1);
- (b) dalam subseksyen (1) yang dinomborkan semula, dengan menggantikan perkataan “atas Borang 21” dengan perkataan “dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar”; dan
- (c) dengan memasukkan selepas subseksyen (1) yang dinomborkan semula subseksyen yang berikut:

“(2) Walau apa pun yang terkandung dalam Peraturan-Peraturan ini, permintaan pelanjutan masa selepas habis tempoh yang ditetapkan di bawah Akta atau mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta hendaklah dibuat tidak lewat dari enam bulan dari habis tempoh yang ditetapkan.”.

Peraturan baharu 54 dan 55

61. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 53 peraturan yang berikut:

- | | |
|---|--|
| <p>“Permohonan untuk mendapatkan kos bagi prosiding di hadapan Pendaftar.</p> | <p>54. Pendaftar hendaklah, atas permohonan secara bertulis oleh mana-mana pihak untuk mendapatkan kos dalam mana-mana prosiding di hadapan Pendaftar, mengawardkan kos menurut perenggan 80(1)(d) Akta.</p> |
|---|--|

Penyampaian
salinan
permohonan,
perintah atau
penghakiman
mahkamah
kepada
Pendaftar.

55. (1) Jika Pendaftar tidak dijadikan pihak dalam mana-mana prosiding mahkamah, orang yang berikut hendaklah menyampaikan kepada Pendaftar satu salinan permohonan kepada Mahkamah yang berhubungan dengan suatu permohonan atau paten termasuk suatu rayuan daripada permohonan itu:

- (a) mana-mana orang yang memfailkan permohonan bagi penyerahhakan kehakiman di bawah seksyen 19 Akta;
- (b) mana-mana orang yang terkilan yang memfailkan suatu permohonan bagi membetulkan Daftar di bawah subseksyen 33C(1) Akta;
- (c) mana-mana orang yang merayu terhadap keputusan Pendaftar dalam memberikan lesen wajib di bawah seksyen 51 Akta;
- (d) mana-mana orang yang merayu terhadap keputusan Pendaftar dalam prosiding bangkangan di bawah seksyen 55A Akta;
- (e) mana-mana orang yang terkilan yang memulakan prosiding pentaksahan paten di bawah seksyen 56 Akta;

- (f)* pemunya paten yang memulakan prosiding langgaran di bawah seksyen 59 Akta;
- (g)* mana-mana orang yang merayu terhadap keputusan yang dibuat oleh Menteri di bawah seksyen 84 Akta.

(2) Orang yang disebut dalam subperaturan (1) hendaklah menyampaikan kepada Pendaftar butir-butir yang berikut yang berhubungan dengan permohonan di mahkamah termasuk suatu rayuan daripada permohonan itu seberapa segera yang mungkin selepas menerima daripada mahkamah salinan bermeterai permohonan itu termasuk suatu rayuan:

- (a)* nombor permohonan atau paten;
- (b)* tajuk reka cipta;
- (c)* nama pemohon atau pemunya paten;
- (d)* nombor writ saman atau saman pemula;
- (e)* tarikh pemfailan permohonan termasuk rayuan kepada mahkamah;
- (f)* pihak-pihak dalam permohonan termasuk rayuan; dan
- (g)* kausa tindakan bagi permohonan termasuk rayuan.

(3) Jika suatu perintah dibuat oleh mahkamah berikutan pemfailan permohonan termasuk rayuan di bawah subperaturan (1), pihak yang perintah Mahkamah dibuat memihak kepadanya hendaklah menyampaikan kepada Pendaftar salinan termeterai perintah mahkamah itu.

(4) Jika pindaan atau penyerahhakan permohonan paten atau paten dikehendaki dalam perintah Mahkamah, sebagai tambahan kepada kehendak dalam subperaturan (3), orang yang disebut dalam subperaturan (3) hendaklah memfailkan permintaan bagi pindaan atau permohonan bagi penyerahhakan kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fee yang ditetapkan.”.

Pindaan Jadual I

62. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan Jadual I dengan jadual yang berikut:

“Jadual I

(Subperaturan 2(1))

FEE

BAHAGIAN I

(1)	(2)	(3)
No. Butiran	Perkara/Prosiding	Fee (RM)
1.	Permintaan bagi pemberian paten bagi sepuluh tuntutan pertama	290.00
2.	Permintaan bagi pemulihan hak prioriti	150.00
3.	Permohonan bagi kebenaran bertulis	200.00

(1)	(2)	(3)
No. Butiran	Perkara/Prosiding	Fee (RM)
4.	Perakuan penarikan balik permohonan	NIL
5.	Memasuki fasa nasional bagi permohonan antarabangsa bagi sepuluh tuntutan pertama	290.00
6.	Permintaan bagi penyiaran awal	150.00
7.	Permintaan bagi pemeriksaan awam awal	100.00
8.	Permintaan bagi pemeriksaan substantif	1100.00
9.	Permintaan bagi pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan	640.00
10.	Permintaan bagi penangguhan pemfailan permintaan bagi pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan	150.00
11.	Permintaan bagi salinan, cabutan atau perakuan yang diperakui oleh Pendaftar, atau untuk memeriksa Daftar	100.00
12.	Permintaan untuk meminda Daftar	100.00
13.	Permohonan bagi penghidupan semula paten yang luput	150.00
14.	Permintaan bagi lesen untuk mengeksploit reka cipta yang dipaten	100.00
15.	Permintaan untuk menukar permohonan bagi paten kepada permohonan bagi perakuan bagi perbaharuan utiliti dan sebaliknya	290.00
16.	Permintaan bagi kebenaran pemeriksaan yang dipercepatkan	250.00

(1)	(2)	(3)
No. Butiran	Perkara/Prosiding	Fee (RM)
17.	Permintaan bagi pemeriksaan yang dipercepatkan	2,800.00
18.	Permohonan untuk merekodkan penyerahhakan atau perpindahan	150.00
19.	Permohonan untuk merekodkan transaksi kepentingan bercagar	100.00
20.	Permohonan untuk meminda butir-butir transaksi kepentingan bercagar yang direkodkan	100.00
21.	Permohonan bagi kemasukan dalam Daftar bahawa mana-mana orang boleh memperolehi lesen	100.00
22.	Permohonan bagi pembatalan kemasukan dalam Daftar bahawa mana-mana orang boleh memperolehi lesen	100.00
23.	Permintaan untuk merekodkan butir-butir yang berhubungan dengan kontrak lesen dalam Daftar	150.00
24.	Permintaan untuk merekodkan habis tempoh, penamatan atau pentaksahan lesen kontrak dalam Daftar	150.00
25.	Permohonan bagi lesen wajib	500.00
26.	Permintaan bagi pindaan keputusan pemberian lesen wajib	500.00
27.	Permintaan bagi pembatalan lesen wajib	500.00
28.	Permohonan bagi pemberian perakuan bagi perbaharuan utiliti	140.00
30.	Permintaan untuk meminda permohonan paten	150.00

(1)	(2)	(3)
No. Butiran	Perkara/Prosiding	Fee (RM)
31.	Permintaan untuk meminda paten	150.00
32.	Pemintaan bagi pemeriksaan semula paten	640.00
33.	Pelantikan atau pertukaran ejen paten	100.00
34.	Permohonon bagi pendaftaran ejen paten	2,670.00
35.	Permohonan bagi pendaftaran sebagai calon bagi peperiksaan ejen paten	150.00
36.	Permohonan untuk mengambil semula peperiksaan ejen paten	150.00
37.	Permohonan untuk menghadiri kursus bagi ejen paten	3,000.00
38.	Permohonan untuk menghadiri kursus bagi ejen paten bagi maksud mengambil semula peperiksaan	150.00
39.	Permintaan untuk membetulkan atau menukar butir-butir ejen paten dalam Daftar Ejen Paten	150.00
40.	Permohonan bagi pembaharuan pendaftaran ejen paten	750.00
41.	Permohonan bagi penangguhan pembaharuan pendaftaran ejen paten	400.00
42.	Permohonan bagi pembatalan sukarela sebagai seorang ejen paten	150.00
43.	Permohonan untuk berhenti bertindak sebagai ejen paten	150.00
44.	Permohonan bagi penamatan pelantikan ejen paten	150.00

(1)	(2)	(3)
No. Butiran	Perkara/Prosiding	Fee (RM)
45.	Pemberian alamat penyampaian:	
	<i>(a)</i> seseorang kecuali ejen paten	150.00
	<i>(b)</i> seorang ejen paten	500.00
46.	Permintaan bagi pelanjutan masa	350.00
47.	Pernyataan yang mewajarkan hak pemohon kepada paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti	100.00
48.	Pemerhatian pihak ketiga	150.00
49.	Permintaan bagi peluang untuk didengar	300.00
50.	Penyampaian salinan permohonan, perintah atau penghakiman mahkamah	NIL

BAHAGIAN II

(1)	(2)	(3)
No. Butiran	Perkara/Prosiding	Fee (RM)
1.	Tuntutan bagi setiap tuntutan tambahan yang melebihi sepuluh tuntutan pertama bagi permohonan paten atau permohonan antarabangsa yang memasuki fasa nasional:	
	<i>(a)</i> bagi tuntutan kesebelas hingga kedua puluh	20.00 setiap tuntutan
	<i>(b)</i> bagi tuntutan kedua puluh satu hingga ketiga puluh	30.00 setiap tuntutan
	<i>(c)</i> bagi tuntutan ketiga puluh satu hingga keempat puluh	40.00 setiap tuntutan

(1) No. Butiran	(2) Perkara/Prosiding	(3) Fee (RM)
	<i>(d)</i> bagi tuntutan keempat puluh satu berikutnya	50.00 setiap tuntutan
2.	Salinan atau cabutan yang diperakui daripada Daftar	20.00 setiap muka surat
3.	Salinan atau cabutan yang tidak diperakui daripada Daftar	10.00 setiap muka surat
4.	Pemeriksaan awam maklumat atau dokumen yang berhubungan dengan permohonan paten melalui komputer	30.00 setiap jam
5.	Salinan atau cabutan yang diperakui bagi permohonan paten:	
	<i>(a)</i> bagi lima muka surat pertama	100.00 setiap muka surat
	<i>(b)</i> bagi setiap muka surat tambahan	5.00 setiap muka surat
6.	Salinan atau cabutan yang tidak diperakui bagi permohonan paten:	
	<i>(a)</i> bagi lima muka surat pertama	60.00 setiap muka surat
	<i>(b)</i> bagi setiap muka surat tambahan	5.00 setiap muka surat
7.	Fee tahunan bagi paten:	
	<i>(a)</i> bagi tahun kedua selepas pemberian paten	290.00
	<i>(b)</i> bagi tahun ketiga selepas pemberian paten	360.00
	<i>(c)</i> bagi tahun keempat selepas pemberian paten	440.00
	<i>(d)</i> bagi tahun kelima selepas pemberian paten	530.00

(1) No. Butiran	(2) Perkara/Prosiding	(3) Fee (RM)
<i>(e)</i>	bagi tahun keenam selepas pemberian paten	630.00
<i>(f)</i>	bagi tahun ketujuh selepas pemberian paten	730.00
<i>(g)</i>	bagi tahun kelapan selepas pemberian paten	830.00
<i>(h)</i>	bagi tahun kesembilan selepas pemberian paten	910.00
<i>(i)</i>	bagi tahun kesepuluh selepas pemberian paten	990.00
<i>(j)</i>	bagi tahun kesebelas selepas pemberian paten	1,020.00
<i>(k)</i>	bagi tahun kedua belas selepas pemberian paten	1,140.00
<i>(l)</i>	bagi tahun ketiga belas selepas pemberian paten	1,280.00
<i>(m)</i>	bagi tahun keempat belas selepas pemberian paten	1,450.00
<i>(n)</i>	bagi tahun kelima belas selepas pemberian paten	1,550.00
<i>(o)</i>	bagi tahun keenam belas selepas pemberian paten	1,900.00
<i>(p)</i>	bagi tahun ketujuh belas selepas pemberian paten	2,100.00
<i>(q)</i>	bagi tahun kelapan belas selepas pemberian paten	2,400.00
<i>(r)</i>	bagi tahun kesembilan belas selepas pemberian paten	2,700.00
<i>(s)</i>	bagi tahun kedua puluh selepas pemberian paten	2,900.00

(1) No. Butiran	(2) Perkara/Prosiding	(3) Fee (RM)
8.	Surcaj bagi penghidupan semula paten yang luput	100% fee bagi tahun berkenaan
9.	Penyerahan lesen wajib	100.00
10.	Penyerahan paten	100.00
11.	Fee tahunan bagi perakuan bagi perbaharuan utiliti:	
	<i>(a)</i> bagi tahun ketiga selepas pemberian perakuan	170.00
	<i>(b)</i> bagi tahun keempat selepas pemberian perakuan	240.00
	<i>(c)</i> bagi tahun kelima selepas pemberian perakuan	290.00
	<i>(d)</i> bagi tahun keenam selepas pemberian perakuan	350.00
	<i>(e)</i> bagi tahun ketujuh selepas pemberian perakuan	350.00
	<i>(f)</i> bagi tahun kelapan selepas pemberian perakuan	420.00
	<i>(g)</i> bagi tahun kesembilan selepas pemberian perakuan	420.00
	<i>(h)</i> bagi tahun kesepuluh selepas pemberian perakuan	480.00
	<i>(i)</i> bagi tahun kesebelas selepas pemberian perakuan	670.00
	<i>(j)</i> bagi tahun kedua belas selepas pemberian perakuan	940.00
	<i>(k)</i> bagi tahun ketiga belas selepas pemberian perakuan	1,090.00

(1) No. Butiran	(2) Perkara/Prosiding	(3) Fee (RM)
	<i>(l)</i> bagi tahun keempat belas selepas pemberian perakuan	1,270.00
	<i>(m)</i> bagi tahun kelima belas selepas pemberian perakuan	1,550.00
	<i>(n)</i> bagi tahun keenam belas selepas pemberian perakuan	1,650.00
	<i>(o)</i> bagi tahun ketujuh belas selepas pemberian perakuan	1,820.00
	<i>(p)</i> bagi tahun kelapan belas selepas pemberian perakuan	1,930.00
	<i>(q)</i> bagi tahun kesembilan belas selepas pemberian perakuan	2,090.00
	<i>(r)</i> bagi tahun kedua puluh selepas pemberian perakuan	2,200.00
12.	Fee peperiksaan ejen paten	150.00 setiap subjek
13.	Rayuan oleh ejen paten terhadap keputusan peperiksaan	300.00 setiap subjek
14.	Kursus bagi ejen paten bagi maksud mengambil semula peperiksaan	600.00 setiap subjek
15.	Penghidupan semula permohonan antarabangsa	800.00 setiap bulan kelewatan
16.	Pelanjutan masa	100.00 setiap bulan atau sebahagian daripada bulan
17.	Surcaj bagi kelewatan pembayaran fee tahunan	100% fee bagi tahun berkenaan

(1)	(2)	(3)
No. Butiran	Perkara/Prosiding	Fee (RM)
18.	Dokumen atau maklumat yang dibenarkan yang diperakui:	
	<i>(a)</i> bagi sepuluh muka surat pertama	180.00
	<i>(b)</i> bagi setiap muka surat tambahan	7.00 setiap muka surat
19.	Dokumen atau maklumat yang dibenarkan yang tidak diperakui:	
	<i>(a)</i> bagi sepuluh muka surat pertama	140.00
	<i>(b)</i> bagi setiap muka surat tambahan	7.00 setiap muka surat
20.	Soalan peperiksaan tahun sebelumnya bagi ejen paten	50.00 setiap tahun
21.	Pengendalian dokumen:	
	<i>(a)</i> satu hingga sepuluh muka surat	5.00
	<i>(b)</i> sebelas hingga dua puluh muka surat	10.00
	<i>(c)</i> dua puluh satu hingga lima puluh muka surat	40.00
	<i>(d)</i> lima puluh satu muka surat berikutnya	60.00
22.	Pengendalian alat penyimpanan komputer fizikal	50.00 setiap peranti
23.	Penerbitan semula perakuan pemberian paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti	180.00 setiap perakuan
24.	Pengeluaran suatu perakuan baharu bagi pemberian paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti selepas pindaan kepada Daftar	180.00

BAHAGIAN III

(1)	(2)	(3)
No. Butiran	Perkara/Prosiding	Fee (RM)
1.	Fee penghantaran di bawah Peraturan 14 dan 19 Peraturan-Peraturan di bawah Triti Kerjasama Paten	550.00
2.	Pengemukaan lewat transliterasi bagi maksud pencarian antarabangsa	25% daripada fee pemfailan antarabangsa yang ditetapkan di bawah Triti Kerjasama Paten
3.	Pengemukaan lewat transliterasi bagi maksud penyiaran antarabangsa	25% daripada fee pemfailan antarabangsa yang ditetapkan di bawah Triti Kerjasama Paten
4.	Fee pembayaran lewat di bawah Peraturan 16 Peraturan-Peraturan di bawah Triti Kerjasama Paten	(i) 50% daripada amaun fee yang belum dibayar; atau (ii) satu amaun yang sama dengan fee penghantaran, mengikut mana-mana yang lebih tinggi, dengan syarat bahawa amaun fee pembayaran lewat tidak melebihi 50% daripada fee pemfailan antarabangsa yang ditetapkan di bawah Triti Kerjasama Paten
5.	Permintaan pemulihan hak prioriti di bawah Peraturan 26bis.3 Peraturan-Peraturan di bawah Triti Kerjasama Paten	150.00

Pemotongan Jadual II

63. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memotong Jadual II.

Peruntukan kecualian dan peralihan

64. (1) Apa-apa permohonan atau permintaan yang dibuat atau difailkan di bawah Peraturan-Peraturan ibu yang berhubungan dengan permohonan paten, permohonan bagi mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti, paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti yang belum selesai sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini, diuruskan mengikut peruntukan Peraturan-Peraturan ibu seolah-olah Peraturan-Peraturan ibu tidak dipinda oleh Peraturan-Peraturan ini.

(2) Apa-apa tindakan yang berhubungan dengan permohonan paten, permohonan untuk mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti, paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti yang diambil atau dimulakan di bawah Peraturan-Peraturan ibu yang belum selesai sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini, diteruskan mengikut Peraturan-Peraturan ibu seolah-olah Peraturan-Peraturan ibu tidak dipinda oleh Peraturan-Peraturan ini.

(3) Apa-apa kelulusan, keputusan, arahan, notis atau laporan yang dibuat atau dikeluarkan di bawah Peraturan-Peraturan ibu sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini, terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya seolah-olah Peraturan-Peraturan ibu tidak dipinda oleh Peraturan-Peraturan ini.

(4) Walau apa pun subperaturan (1), (2) dan (3)—

(a) peraturan baharu 28A sebagaimana yang dimasukkan melalui peraturan 26 Peraturan-Peraturan ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini, terpakai bagi permohonan paten atau permohonan bagi mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti yang difailkan di bawah Peraturan-Peraturan ibu sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini dan disiarkan di bawah

seksyen 33D Akta pada atau selepas tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini;

- (b) subperaturan baharu 33C(1A) sebagaimana yang dimasukkan melalui peraturan 33 Peraturan-Peraturan ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini, terpakai bagi permohonan paten atau permohonan bagi mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti yang difailkan di bawah Peraturan-Peraturan ibu jika laporan yang dibuat oleh Pemeriksa mengikut subseksyen 30(1) atau (2) Akta dikeluarkan pada atau selepas tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini;
- (c) subperaturan baharu 45C(6) sebagaimana yang dimasukkan melalui peraturan 46 Peraturan-Peraturan ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini, dalam hal seorang pemohon yang sebaik sebelum tarikh berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini telah lulus peperiksaan di bawah perenggan 45c(2)(c) Peraturan-Peraturan ini, permohonan untuk didaftarkan sebagai ejen paten di bawah subperaturan 45C(1) Peraturan-Peraturan ini hendaklah dibuat kepada Pendaftar dalam masa tiga tahun dari tarikh muka berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini;
- (d) subperaturan baharu 46A(2) sebagaimana yang dimasukkan melalui peraturan 55 Peraturan-Peraturan ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini, terpakai bagi mana-mana permintaan untuk meminda paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti yang difailkan di bawah Peraturan-Peraturan ibu sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini yang belum selesai di hadapan Pendaftar pada tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini; dan

- (e) apa-apa perkara yang dikehendaki disiarkan dalam *Warta* di bawah peruntukan Peraturan-Peraturan ibu dan masih belum selesai disiarkan sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Peraturan-Peraturan ini, disiarkan dalam Jurnal Rasmi dan perkara itu hendaklah disifatkan telah disiarkan dalam *Warta* di bawah Peraturan-Peraturan ibu.

Dibuat pada 17 Mac 2022
[KPDN.100-1/3/2; PN(PU2)410/VII]

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

PATENTS ACT 1983

PATENTS (AMENDMENT) REGULATIONS 2022

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

Citation and commencement

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

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

General amendment

2. The Patents Regulations 1986 [*P. U. (A) 327/1986*], which are referred to as the “principal Regulations” in these Regulations, are amended—

(a) by substituting for the word “*Gazette*” wherever appearing the words “Official Journal”;

(b) by substituting for the word “send” wherever appearing the word “issue”;

(c) by substituting for the word “mailing” wherever appearing the word “issuance”;

(d) in the English language text, by substituting for the words “Board of Examiners” and “board of Examiners” wherever appearing the words “Board of Examinations”;

(e) in the national language text, by substituting for the words “Lembaga Pemeriksa” wherever appearing the words “Lembaga Peperiksaan”; and

(f) by substituting for the words “Secretary-General” wherever appearing the word “Corporation”.

Amendment of regulation 2

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

“(3) Unless otherwise provided in these Regulations, any request for a refund of the fees paid to the Patent Registration Office shall—

- (a) be made in writing to the Registrar;
- (b) be made within the period as may be determined by the Registrar; and
- (c) be subjected to the conditions as may be determined by the Registrar.”.

Amendment of regulation 3

4. Regulation 3 of the principal Regulations is amended—

- (a) by inserting after the words “referred to in” the words “the Act and”; and
- (b) by substituting for the words “Schedule II” the words “the directive”.

Amendment of regulation 4

5. The principal Regulations are amended by substituting for regulation 4 the following regulation:

“Interpretation. 4. In this Part, unless the context otherwise requires—

“application” means an application for the grant of a patent and “applicant” shall be construed accordingly;

“claim” means an independent claim or a dependent claim.”.

Amendment of regulation 5

6. Paragraph 5(1)(b) of the principal Regulations is amended by inserting after the word “description” the words “including a sequence listing, if any”.

Amendment of regulation 5A

7. Regulation 5A of the principal Regulations is amended—

(a) in subregulation (1), by substituting for the words “three copies” the words “one copy, but the Registrar may require that the international application be filed in more than one copy”; and

(b) by deleting subregulation (2).

Amendment of regulation 7

8. Subregulation 7(1) of the principal Regulations is amended by substituting for the words “on Form 1” the words “in the form as determined by the Registrar”.

New regulation 7A

9. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 7 the following regulation:

“Application for grant of written authority. 7A. (1) An application for the grant of a written authority under subsection 23A(2) of the Act shall be made to the Registrar in the form as determined by the Registrar and accompanied by—

(a) a payment of the prescribed fee; and

(b) a description of the invention to be filed outside Malaysia.

(2) For the purposes of paragraph (1)(b), the description shall contain the particulars as may be determined by the Registrar.”.

Amendment of regulation 10

10. Regulation 10 of the principal Regulations is amended—

(a) in subregulation (1), by inserting after the words “the request” the words “for the grant of a patent under subregulation 7(1)”;

(b) in subregulation (2)—

(i) by inserting after the words “the request” the words “for the grant of a patent under subregulation 7(1)”; and

(ii) by inserting after the words “to the patent” the words “in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee”; and

(c) by substituting for subregulation (3) the following subregulation:

“(3) For the purposes of subregulations (1) and (2), if a patent agent is appointed, the request for the grant of a patent shall be accompanied with a request for the appointment of a patent agent in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee.”.

New regulation 12A

11. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 12 the following regulation:

“Sequence listing. 12A. (1) Where a description discloses a sequence, the application shall contain a sequence listing.

(2) A sequence listing shall be submitted to the Registrar—

(a) as a separate part of the description; and

(b) in the standard—

(i) as determined by the Registrar; and

(ii) as adopted under the Patent Cooperation Treaty.”.

Amendment of regulation 18

12. Regulation 18 of the principal Regulations is amended—

(a) in subregulation (1), by substituting for the words “duplicate” and “two copies” the words “one copy”;

(b) by inserting after subregulation (1) the following subregulations:

“(1A) The application and any accompanying statements or documents shall be filed in the following order:

(a) a request for the grant of a patent;

(b) a description;

(c) a claim or claims;

(d) an abstract;

(e) a drawing or drawings, where required; and

(f) a sequence listing, if any.

(1B) Each of the application and any accompanying statements or documents referred to in subregulation (1A) shall begin on a new sheet of paper.”;

(c) in subregulation (7), by substituting for the words “All sheets” the words “The pages of the description, a claim or claims; and an abstract”;

(d) by inserting after subregulation (7) the following subregulation:

“(7A) In addition to the requirements specified in subregulation (7), if an application contains a drawing or drawings and sequence listing, such drawing or drawings and sequence listing shall be numbered at the top of the sheet of paper and in the middle consecutively but as a separate series from each other and from the description, claim or claims and abstract as specified in subregulation (7).”; and

(e) by inserting after subregulation (11) the following subregulations:

“(12) A sequence listing shall be submitted to the Patent Registration Office in a physical computer storage device containing a copy of the sequence listing according to the standard as determined by the Registrar and the standard adopted under the Patent Cooperation Treaty.

(13) The physical computer storage device submitted to the Registrar under subregulation (12) shall comply with the requirements as may be determined by the Registrar.”.

Amendment of regulation 19A

13. Regulation 19A of the principal Regulations is amended—

- (a) by renumbering the existing provision as subregulation (1); and
- (b) by inserting after subregulation (1) as renumbered the following subregulation:

“(2) Notwithstanding paragraph (1)(b), the applicant may notify the Registrar in writing if he intends not to make a request for the division of the application during the period specified in paragraph (1)(b).”.

Amendment of regulation 21

14. Paragraph 21(1)(d) of the principal Regulations is amended by substituting for the words “State” and “State or States” wherever appearing the word “country”.

New regulation 23A

15. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 23 the following regulation:

“Request for restoration of right of priority.

23A. (1) For the purposes of a patent application filed at the Patent Registration Office except for the filing of an international application at the Patent Registration Office under section 78G of the Act, where an application claiming the right of priority has a filing date later than the date on which the right of priority period under subsection 27(1) of the Act expires but within the period of two months from that expiry date, the applicant may file a request for a restoration of right of priority on the ground that the failure to file the application within the right of priority period is unintentional and the request

shall be made to the Registrar not later than the period of two months from the date on which the right of priority period expires.

(2) For the purposes of an international application entering the national phase under section 780 or 780A of the Act, where an international application claiming the right of priority has an international filing date later than the date on which the priority period expires but within the period of two months from that expiry date, the applicant may file a request for a restoration of right of priority on the ground that the failure to file the international application within the right of priority period is unintentional and the request shall be made to the Registrar not later than—

- (a) the period of one month from the expiration of thirty months from the priority date of the international application; or
- (b) the period of one month from the request made by the applicant for examination of an international application under subsection 780(3) of the Act.

(3) Where an international application entering the national phase under section 780 or 780A of the Act with restoration of right of priority granted by a receiving office and the Registrar has a doubt that the requirements for the grant of the

restoration has been satisfied by the applicant, the Registrar shall notify the applicant of the doubt and give the applicant an opportunity to make observations within the period of one month from the date of issuance of the notification.

(4) A request under subregulations (1) and (2) shall be made to the Registrar in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee and shall be accompanied by a statement of the reasons for restoration of right of priority and evidence in support by way of a statutory declaration.

(5) Except for subregulation (2), where a request for an early publication has been made under paragraph 33D(1)(b) of the Act, a request for a restoration of right of priority shall not be considered by the Registrar, unless such request for an early publication is withdrawn by the applicant.

(6) Where the Registrar determines that the conditions referred to in subsection 27(1B) of the Act and this regulation have been satisfied, the Registrar shall grant the restoration of right of priority and notify the applicant accordingly.

(7) Where the conditions referred to in subsection 27(1B) of the Act and this regulation have not been satisfied, the Registrar shall notify the applicant that the Registrar intends to refuse the request and give the applicant an opportunity to

make observations within the period of one month from the date of the notification.

(8) If the applicant fails to satisfy the Registrar that the conditions are satisfied after the opportunity to make observation under subregulation (7) is given, the Registrar shall refuse the request and the declaration claiming the priority under subsection 27(1) of the Act shall be deemed to be invalid under subsection 27(4) of the Act.

(9) If the application under this regulation is refused by the Registrar under subregulation (8), the Registrar shall notify the applicant of the refusal and shall state the reasons therefor.”.

Amendment of regulation 24

16. Regulation 24 of the principal Regulations is amended—

(a) in subregulation (1)—

(i) by substituting for the words “on Form 2” the words “in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee”; and

(ii) by deleting the words “so authorized for that specific purpose”; and

(b) in subregulation (2), by deleting the words “so authorized for that specific purpose”.

Amendment of regulation 25

17. Regulation 25 of the principal Regulations is amended—

- (a) in subregulation (1), by deleting the words “in the form of a copy of the request”;
- (b) in subregulation (2), by inserting after the word “Act” the words “or the required payment of the prescribed fee for each subsequent claim under subsection 28(2A) of the Act”; and
- (c) in subregulation (3)—
 - (i) by substituting for the word “invalid” the word “abandoned”; and
 - (ii) by substituting for the words “section 28(3)” the words “paragraph 28(3)(b)”.

Amendment of regulation 25A

18. Subregulation 25A(1) of the principal Regulations is amended by substituting for the words “Patents Form No. 2A” the words “in the form as determined by the Registrar”.

Amendment of regulation 26

19. Subregulation 26(1) of the principal Regulations is amended by substituting for the words “regulations 5, 6, 7(1), 8, 9, 10, 11, 18 and 51” the words “regulations 5 and 6, subregulation 7(1), and regulations 8, 9, 10, 11, 12A, 18 and 51”.

Amendment of regulation 27

20. Regulation 27 of the principal Regulations is amended—

- (a) in subregulation (1), by substituting for the words “on Form 5” the words “in the form as determined by the Registrar”;

(b) in subregulation (1A), by substituting for the words “Patents Form No. 5” the words “the form as determined by the Registrar”;

(c) by inserting after subregulation (2) the following subregulation:

“(2A) If no request for a substantive examination is made for the division of the application under subregulation (2), the division of the application shall be deemed withdrawn.”;

(d) in subregulation (3), by substituting for the words “shall, where appropriate,” the word “may”; and

(e) by deleting subregulation (4).

Amendment of regulation 27A

21. Regulation 27A of the principal Regulations is amended—

(a) in subregulation (1), by substituting for the words “on Form 5A” the words “in the form as determined by the Registrar”;

(b) in subregulation (1A), by substituting for the words “Patents Form No. 5A” the words “the form as determined by the Registrar”; and

(c) by inserting after subregulation (2) the following subregulation:

“(2A) If no request for a modified substantive examination is made for the division of the application under subregulation (2), the division of the application shall be deemed withdrawn.”.

Amendment of regulation 27B

22. Regulation 27B of the principal Regulations is amended—

(a) in the marginal note, by deleting the words “substantive examination and”;

(b) by substituting for subregulation (1) the following subregulation:

“(1) A request for a deferment of the filing of a request for a modified substantive examination under regulation 27A shall be made to the Registrar in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee.”;

(c) by substituting for subregulation (2) the following subregulation:

“(2) For the purposes of subsection 29A(7) of the Act and subject to subregulation 27B(3), the maximum period of deferment allowed for the filing of a request for a modified substantive examination shall be five years from the filing date of the application.”;
and

(d) in subregulation (3), by deleting the words “paragraph (a) of”.

Amendment of regulation 27C

23. Subregulation 27C(4) of the principal Regulations is amended by substituting for the words “two months” the words “three months”.

Amendment of regulation 27D

24. Subregulation 27D(5) of the principal Regulations is amended by substituting for the words “two months” the words “three months”.

New regulation 27F

25. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 27E the following regulation:

“Publication of patent application.	27F. For the purposes of subsection 33D(1) of the Act, the following information relating to an application shall be published by the Registrar in the Official Journal:
---	--

- (a) the number of the application;
- (b) the filing date of the application;
- (c) the name of the applicant;
- (d) the name of the inventor, if any;
- (e) the name of patent agent, if any;
- (f) the title of the invention;
- (g) the priority date of the application and the name of the country in which or for which the earlier application was filed, if any; and
- (h) the abstract.”.

New regulation 28A

26. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 28 the following regulation:

“Third party observation. 28A. (1) Any person may make an observation of an application in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee within the period of—

- (a) three months from the date of the application under section 33D of the Act; or
- (b) three months from the date of the international application entering

the national phase under section 780
or 780A of the Act.

(2) The third party observation made under
subregulation (1) shall be—

(a) for the purposes of an application,
limited to the ground of novelty
specified under section 14 of the Act
or inventive step specified under
section 15 of the Act; or

(b) for the purposes of application for
the grant of a certificate of utility
innovation, limited to the ground of
novelty specified under section 14 of
the Act; and

(c) accompanied by—

(i) an explanation on the
grounds of the observation;
and

(ii) a documentary evidence by
way of statutory declaration
to support the explanation on
the grounds of the
observation.”.

Amendment of regulation 29

27. Regulation 29 of the principal Regulations is amended by inserting after the deleted subregulation (2) the following subregulation:

“(3) After the issuance of the certificate of grant of the patent by the Registrar under paragraph 31(2)(a) of the Act, upon a request made by an owner of the patent in writing together with a payment of the prescribed fee, the Registrar may reproduce a certificate of a grant of the patent to the owner of the patent.”.

Substitution of regulation 31A

28. The principal Regulations are amended by substituting for regulation 31A the following regulation:

“Request for certified or non-certified copies or extracts, etc. 31A. A request for the purposes of section 10, paragraph 31(3)(b), section 31A, subsections 33(1), 33A(2) and 34(4), and sections 83A and 86A of the Act shall be made to the Registrar in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee.”.

Amendment of regulation 31B

29. Regulation 31B of the principal Regulations is amended—

(a) in subregulation (1), by substituting for the words “on Form 5D” the words “in the form as determined by the Registrar”; and

(b) by inserting after subregulation (2) the following subregulation:

“(3) For the purposes of paragraph 33B(2)(a) of the Act, the issuance of a new certificate of grant of the patent shall be subject to the payment of the prescribed fee by the owner of a patent.”.

Amendment of regulation 33

30. Regulation 33 of the principal Regulations is amended by inserting after subregulation (1) the following subregulation:

“(1A) Subject to the duration of a patent under subsection 35(1) of the Act, an owner of a patent may make the payment of the annual fee in lump sum for two years or more but not more than five years.”.

Amendment of regulation 33A

31. Subregulation 33A(1) of the principal Regulations is amended by substituting for the words “on Form 5E” the words “in the form as determined by the Registrar”.

Amendment of regulation 33B

32. Subregulation 33B(2) of the principal Regulations is amended by substituting for the words “on Form 5F” the words “in the form as determined by the Registrar together with a payment of the prescribed fee”.

Amendment of regulation 33C

33. Regulation 33C of the principal Regulations is amended—

(a) in subregulation (1), by substituting for the words “on Form 5G” the words “in the form as determined by the Registrar”; and

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

“(1A) The request under subregulation (1) shall be made not later than three months from the date the Registrar issues a report made by the Examiner in accordance with subsection 30(1) or (2) of the Act to the applicant.”.

Amendment of regulation 34

34. Regulation 34 of the principal Regulations is amended—

(a) in the marginal note, by substituting for the words “or transmission” the words “, transmission and security interest transaction”;

(b) in subregulation (1), by substituting for the words “on Form 6” the words “in the form as determined by the Registrar”; and

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

“(1A) Any application made under subsection 39(2A) of the Act to record in the Register the security interest transaction of a patent shall be made to the Registrar in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee.”;

(d) by substituting for subregulation (2) the following subregulation:

“(2) The application under subregulations (1) and (1A) shall be signed in the case of—

(a) an assignment, by or on behalf of the parties to the assignment;

(b) a transmission, by or on behalf of the person entitled to the application or patent; or

(c) a security interest transaction, by or on behalf of the parties to a security interest transaction.”;

(e) in subregulation (3)—

(i) by inserting after the word “application” the words “under subregulation (1) or (1A)”; and

(ii) by substituting for the words “change of ownership” the words “of the assignment, transmission or security interest transaction”;

(f) in subregulation (4), by substituting for the words “or transmission” the words “, transmission or security interest transaction”; and

(g) by substituting for subregulation (5) the following subregulation:

“(5) The assignment, transmission or security interest transaction recorded in the Register shall be published in the Official Journal.”.

New regulation 34A

35. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 34 the following regulation:

“Application to amend and remove recorded security interest transaction.

34A. (1) An application to amend any particulars relating to a security interest transaction recorded in the Register shall be—

(a) made in the form as determined by the Registrar and be signed by or on behalf of the parties to the security interest transaction;

(b) made together with the payment of the prescribed fee; and

(c) accompanied by documents proving to the satisfaction of the Registrar of the amendments to the particulars of the transaction.

(2) An application to remove the recorded security interest transaction from the Register shall be—

(a) made in the form as determined by the Registrar and be signed by or on behalf of the parties to the security interest transaction; and

(b) accompanied by documents proving to the satisfaction of the Registrar of the removal of the transaction.”.

Amendment of regulation 35

36. Regulation 35 of the principal Regulations is amended—

(a) in subregulation (1), by substituting for the words “on Form 7” the words “in the form as determined by the Registrar”; and

(b) in subregulation (2), by substituting for the words “on Form 8” the words “in the form as determined by the Registrar”.

Amendment of regulation 36

37. Regulation 36 of the principal Regulations is amended by substituting for the words “on Form 9” the words “in the form as determined by the Registrar”.

Amendment of regulation 37

38. Regulation 37 of the principal Regulations is amended by substituting for the words “on Form 10” the words “in the form as determined by the Registrar”.

Amendment of regulation 38

39. Regulation 38 of the principal Regulations is amended—

- (a) in subregulation (1), by substituting for the words “on Form 11” the words “in the form as determined by the Registrar”; and
- (b) by inserting after subregulation (1) the following subregulation:

“(1A) In addition to subsection 50(1) of the Act and subregulation (1), an application made under paragraph 49(1A)(b) of the Act shall contain—

- (a) the name and quantity of a pharmaceutical product that the applicant intends to produce and export;
- (b) a declaration that the application is made by or on behalf of an eligible importing country under section 48 of the Act;
- (c) a copy of a request from the eligible importing country or the authorized representative of the eligible importing country containing—
 - (i) the information that the pharmaceutical product which is to be imported is on behalf of and with the authorization of the eligible importing country, and
 - (ii) the name and quantity of the required pharmaceutical product;

- (d) a copy of a notification made by the eligible importing country to the Council for TRIPS; and
- (e) a declaration from the eligible importing country or the authorized representatives of the eligible importing country if the pharmaceutical product is to be imported on behalf of and with the authorization of the eligible importing country—
 - (i) that it will take reasonable measures to prevent re-exportation from its territory of the pharmaceutical product imported into its territory;
 - (ii) that it will take reasonable measures to prevent the pharmaceutical product from being used other than to deal with the public health problem in its territory; and
 - (iii) where a pharmaceutical product is patented in the eligible importing country, it has granted or intends to grant a compulsory licence for the importation of the pharmaceutical product concerned.”.

Substitution of regulation 39

40. The principal Regulations are amended by substituting for regulation 39 the following regulation:

- “Procedure for grant of
39. (1) An applicant for a compulsory licence under section 49 or 49A of the Act shall comply with the requirements as specified in section 50 of the Act and regulation 38.

compulsory
licence.

(2) If the applicant—

(a) fails to comply with subregulation (1),
the Registrar shall refuse the application; or

(b) complies with subregulation (1)—

(i) the Registrar shall furnish a copy
of the application to the licensor and
licensee; and

(ii) the licensor and licensee may make
an observation on the application
within the period of two months from
the date of furnishing the copy of the
application.

(3) For the purposes of the requirement under
subsection 51(1) of the Act, the Registrar may notify the applicant,
licensor or licensee, as the case may be, in writing.

(4) The applicant, licensor or licensee, as the case may
be, shall appear before the Registrar on the date as specified
in the notification referred to in subregulation (3).

(5) The applicant, licensor or licensee, as the case may
be, shall give statement or hand to the Registrar any document or
any other item as specified in the notification referred to
in subregulation (3).

(6) If the applicant fails to comply with the requirement
under subregulations (4) or (5), his application shall be deemed
withdrawn.

(7) If the licensor or licensee, as the case may be, fails to comply with the requirement under subregulations (4) or (5), the application shall be considered by the Registrar and the decision shall be made according to the information, document or any other item which has been submitted to the Registrar.”.

Amendment of regulation 40

41. Regulation 40 of the principal Regulations is amended—

(a) by substituting for the marginal note the following marginal note:

“Decision of Registrar.”;

(b) by deleting subregulation (1);

(c) in subregulation (2), by substituting for the words “Within one month from the date the Board makes it decision, the Registrar” the words “The Registrar”; and

(d) in subregulation (3), by substituting for the words “the decision of the Board under section 51(1) of the Act” the words “his decision under subsection 51(2) of the Act”.

Amendment of regulation 41

42. Regulation 41 of the principal Regulations is amended—

(a) in subregulation (1), by substituting for the words “on Form 12” the words “in the form as determined by the Registrar”; and

(b) in subregulation (2), by substituting for the words “on Form 13” the words “in the form as determined by the Registrar”.

Amendment of regulation 45

43. Regulation 45 of the principal Regulations is amended—

- (a) in subregulation (1), by substituting for the words “on Form 14” the words “in the form as determined by the Registrar”; and
- (b) in subregulation (2), by substituting for the words “on Form 15” the words “in the form as determined by the Registrar”.

Amendment of regulation 45A

44. Regulation 45A of the principal Regulations is amended by deleting the definition of “Secretary-General”.

Amendment of regulation 45B

45. Subregulation 45B(2) of the principal Regulations is amended by substituting for the words “on Form 17” the words “in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee”.

Substitution of regulation 45c

46. The principal Regulations are amended by substituting for regulation 45C the following regulation:

“Registration of patent agents. 45C. (1) An application to be registered as a patent agent in the Register of Patents Agents shall be made in the form as determined by the Registrar together with payment of the prescribed fee.

(2) In order to be registered in the Register of Patents Agents, the applicant shall satisfy the Registrar that—

- (a) he is domiciled in, or is a permanent resident of, Malaysia;

- (b) he is an advocate and solicitor in the High Court in Malaya or an advocate in the High Court of Sabah and Sarawak, or has a degree of law and has had at least one year experience in the field of industrial property, or has a relevant degree or its equivalent in an appropriate branch or engineering or science from an institution of higher learning approved by Board of Examinations, or has qualifications entitling him to graduate membership of a professional engineering or scientific institution or the like recognized by Board of Examination;
- (c) he has attended the course for patent agent as specified in regulation 45CA before he sits the examination; and
- (d) he has passed the examination as specified in regulation 45D.

(3) Notwithstanding subregulation (2), a former Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar or Examiner who has been appointed under this Act or a former legal officer of the Corporation is entitled to be registered as a patent agent if—

- (a) he is domiciled in, or is a permanent resident of, Malaysia;

(b) he has a relevant degree from an institution of higher learning approved by the Board of Examinations;

(c) he has attended the course for patent agent as specified in regulation 45CA; and

(d) he has served the Patent Registration Office or Corporation, as the case may be, for at least ten years.

(4) The Registrar may, at any time, require proof of matters as specified in subregulations (2) and (3).

(5) The Registrar may refuse to register any person who—

(a) has been convicted of an offence involving fraud or dishonesty; or

(b) is an undischarged bankrupt.

(6) The Registrar shall, upon being satisfied that the applicant fulfils the requirements specified in subregulation (2) or (3), register the applicant as a patent agent for a term expiring on the 31st December of that year.

(7) For the purposes of subregulation (2), the application to be registered as a patent agent under subregulation (1) shall be made to the Registrar within the period of three years from the date the applicant has passed the examination under paragraph (2)(c).

(8) For the purposes of subregulation (3), the application to be registered as a patent agent under subregulation (1) shall be made to the Registrar within the period of three years from the date the applicant has attended the course for patent agent under paragraph (3)(c).

(9) If the applicant fails to make an application to be registered as a patent agent under subregulation (1) within the period as specified in subregulation (7) or (8), the applicant shall be deemed to have not satisfy the requirements under subregulation (2) or (3) and shall not be registered as a patent agent.

(10) Upon registration as a patent agent under subregulation (6), the patent agent shall attend all the required courses as determined by the Registrar for the purposes of the renewal of his registration under regulation 45E.

(11) Except for the change of address for service under regulation 51, the Registrar may, on request made by the registered patent agent in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee—

(a) correct any error in the name or contact details of the patent agent; or

(b) enter any change in the name or contact details of the patent agent.

(12) For the purposes of subregulation (11), the Registrar may require the submission of any information or documents, including a written explanation by the patent agent.”.

New regulation 45CA

47. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 45C the following regulation:

“Course for patent agent. 45CA. For the purposes of paragraphs 45C(2)(c) and (3)(c) and subregulation 45D(8A), an application to attend any course for patent agent shall be made to the Board of Examinations in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee.”.

Amendment of regulation 45D

48. Regulation 45D of the principal Regulations is amended—

(a) in subregulation (1)—

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

“(ba) drafting of a patent application;” and

(ii) in paragraph (c), by substituting for the words “trade mark” the words “trademark, geographical indication”;

(b) in subregulation (2), by substituting for the words “of Form 18A” the words “in the form as determined by the Registrar”;

(c) by inserting after subregulation (2) the following subregulation:

“(2A) For the purposes of subregulation 45C(2), the application referred to in subregulation (2) shall be made to the Registrar after the candidate has attended the course for patent agent under regulation 45CA.”;

(d) in subregulation (8)—

- (i) by substituting for the words “may apply to re-sit such subject or subjects, as the case may be,” the words “shall re-sit all the failed subjects”; and
- (ii) by substituting for the words “on Form 18B” the words “in the form as determined by the Registrar”;

(e) by inserting after subregulation (8) the following subregulation:

“(8A) For the purposes of subregulation (8), the candidate may apply to attend the course for patent agent under regulation 45CA before he re-sits the examination.”;

(f) in subregulation (9), by inserting after the words “after three attempts” the words “which includes the first sitting of the examination”;

(g) by inserting after subregulation (9) the following subregulation:

“(9A) The attempt to re-sit the examination due to the failure of the candidate to pass any or all of the subjects shall be completed within the period of two years from the date the candidate is notified of the result of the examination in the first sitting, unless otherwise directed by the Board of Examinations.”;

(h) in subregulation (10), by substituting for the words “subregulation (9)” the words “subregulations (9) and (9A)”; and

(i) by inserting after subregulation (10) the following subregulation:

“(11) A request for a copy of examination questions of previous years may be made by the candidate to the

Board of Examinations and the request shall be subject to the payment of the prescribed fee.”.

Amendment of regulation 45E

49. Regulation 45E of the principal Regulations is amended—

(a) in subregulation (1)—

(i) by substituting for the word “An” the words “Subject to subregulation 45C(5), an”; and

(ii) by substituting for the words “on Form 19” the words “in the form as determined by the Registrar”;

(b) by substituting for subregulation (3) the following subregulation:

“(3) Notwithstanding subregulation (2), the Registrar may refuse to renew the registration of any person who—

(a) has been convicted of an offence involving fraud or dishonesty; or

(b) is an undischarged bankrupt.”; and

(c) by inserting after subregulation (3) the following subregulations:

“(4) If the patent agent fails to make an application for the renewal of registration under subregulation (1), he may request for an extension of time to make the application to the Registrar in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee.

(5) The request for an extension of time under subregulation (4) shall be—

- (a) for a period not exceeding six months from the 31st January of that year; and
- (b) accompanied by the payment of the prescribed fee under subregulation (1).”.

New regulations 45EA and 45EB

50. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 45E the following regulations:

“Cancellation of registration of patent agent due to failure of renewal. 45EA. (1) If a patent agent fails to make a request for an extension of time under subregulation 45E(4), the Registrar shall cancel the registration of the patent agent and remove the registration of the patent agent from the Register of Patents Agents.

(2) The Registrar shall publish in the Official Journal—

- (a) the cancellation and removal of the patent agent under subregulation (1); and
- (b) any application or patent represented by the patent agent on behalf of any person, if any.

(3) The person who is represented by the patent agent whose registration has been cancelled and removed under this regulation shall, within the period of three months from the date of the publication under

subregulation (2), appoint a new patent agent in the manner as specified in subregulation 45B(2).

(4) Notwithstanding subregulation (3), if the person who is a resident intends to deal with the application or patent by himself, he shall—

(a) notify the Registrar of his intention within the period as specified in subregulation (3); and

(b) furnish to the Registrar his address for service in the manner as specified in regulation 51.

(5) The Registrar shall halt the proceedings relating to any application or patent until the requirement under subregulation (3) or (4) is satisfied.

(6) Notwithstanding subregulation 45C(2), if a patent agent whose registration has been cancelled and removed from the Register of Patents Agents files an application to register as a patent agent in accordance with subregulation 45C(1) within the period of three years from the date of publication of his cancellation and removal as a patent agent under subregulation (2), the Registrar may waive the requirement to attend the course and pass the examination.

(7) Notwithstanding subregulation 45C(3), if a patent agent whose registration has been cancelled and removed from the Register of Patents Agents files an application to register as a patent agent in accordance with subregulation 45C(1) within the period of three years from the

date of publication of his cancellation and removal as a patent agent under subregulation (2), the Registrar may waive the requirement to attend the course.

(8) Any registration of a patent agent that has been cancelled and removed from the Register of Patents Agents for a period of more than three years from the date of publication of his cancellation and removal as a patent agent under subregulation (2) shall be deemed as no longer satisfy the requirements under subregulation 45C(2) or (3).

Deferment
of renewal
for
registration
of patents
agents.

45EB. (1) Notwithstanding regulation 45E, a patent agent may apply to the Registrar for a deferment for an application for the renewal of registration as a patent agent if the patent agent satisfies the following circumstances:

- (a) he has legitimate reason or grounds as determined by the Registrar to defer such renewal of registration as a patent agent; and
- (b) he has ceased to act on behalf of the applicant, owner of a patent or any person whom he represented.

(2) The application for a deferment under subregulation (1) shall be made to the Registrar—

- (a) on or before 31st January of that year;
- (b) in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee; and

(c) accompanied by supporting evidence on the legitimate reason or grounds.

(3) The application for deferment of renewal of registration of patent agent under subregulation (1) shall be allowed for a maximum period of one year and may be re-applied by the patent agent in the manner as specified in subregulation (2).

(4) Notwithstanding subregulation (3), the registration of the patent agent shall be deemed as no longer satisfy the requirements under subregulation 45C(2) or (3) if the patent agent fails to renew the registration as a patent agent after the expiry of three years period from 31st January as specified in paragraph 2(a).”.

Amendment of regulation 45F

51. Regulation 45F of the principal Regulations is amended—

(a) by substituting for subregulation (1) the following subregulation:

“(1) The Registrar may cancel the registration of a patent agent and remove the registration of the patent agent from the Register of Patent Agent if the patent agent—

(a) no longer satisfies the requirements as specified in subregulation 45C(2) or (3);

(b) has been convicted of an offence involving fraud or dishonesty; or

(c) is an undischarged bankrupt.

(b) by inserting after subregulation (2) the following subregulation:

“(3) Subregulations 45EA(2) to (5) shall apply to this regulation.”.

New regulations 45FA, 45FB, 45FC and 45FD

52. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 45F the following regulations:

“Voluntary
cancellation. 45FA. (1) A patent agent may cancel his registration by filing an application for voluntary cancellation to the Registrar in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee and accompanied by a proof that the patent agent has ceased to act on behalf of the patent applicant, owner of patent or any person that he represented.

(2) Upon receipt of the application for voluntary cancellation filed under subregulation (1), the Registrar shall—

(a) cancel and remove the registration of the patent agent from the Register of Patents Agents; and

(b) publish the cancellation and removal of registration of patent agent from the Register of Patents Agents in the Official Journal.

(3) The application for voluntary cancellation filed under subregulation (1) shall not be withdrawn.

Cease to
act as
patent
agent.

45FB.(1) If the patent agent intends to cease to act on behalf of the patent applicant, owner of patent or any person that he represented, he shall file with the Registrar an application to cease to act in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee and accompanied by a proof that he has notified that person of his intention.

(2) Upon receipt of the application to cease to act as a patent agent under subregulation (1)—

(a) the application or patent represented by the patent agent for that particular person or persons as of the date of receipt of the application under subregulation (1) shall be published in the Official Journal; and

(b) all proceedings relating to an application or patent shall be put on halt until the requirement under subregulation (3) is satisfied.

(3) Not later than three months from the date of publication under subregulation (2), the person who is previously represented by that patent agent shall file an application for an appointment of a new patent agent in accordance with subregulation 45B(2).

(4) Notwithstanding subregulation (3), if the person who is a resident intends to deal with the application or patent by himself, he shall—

(a) notify the Registrar of his intention within the period as specified in subregulation (3); and

(b) furnish to the Registrar his address for service in the manner as specified in regulation 51.

(5) The application to cease to act as a patent agent filed under subregulation (1) shall not be withdrawn.

Termination of appointment of patent agent.

45FC. (1) Subject to subsection 86(5) of the Act, any person may terminate the appointment of a patent agent by filing an application to the Registrar in the form as determined by the Registrar together with the payment of prescribed fee.

(2) The application to terminate the appointment of a patent agent filed under subregulation (1) shall not be withdrawn.

Death of patent agent.

45FD. (1) In the event of death of a patent agent, any person who is represented by the patent agent or the legal representative of the patent agent shall notify the death to the Registrar in writing within the period of one month from the date of death of the patent agent.

(2) If the notification under subregulation (1) is filed by the legal representative of the deceased patent agent, such notification shall be accompanied with a proof that the event of death has been notified to the patent applicant or owner of a patent or any person whom the patent agent represented.

(3) In addition to subregulation (1), the person or persons represented by the deceased patent agent shall file an application for the appointment of a new patent agent in accordance with subregulation 45B(2)—

(a) at the same time of filing of the notification under subregulation (1); or

(b) within the period of three months from the date of notification of the death of the patent agent by the legal representative under subregulation (2).

(4) The Registrar shall halt the proceedings relating to the applications or patents until the requirement under subregulation (3) is satisfied.”

Amendment of regulation 45G

53. Regulation 45G of the principal Regulations is amended—

(a) in paragraph (7)(a), by inserting after the words “the conduct of” the words “the course for patent agent as specified in regulation 45CA and”; and

(b) in paragraph (7)(g), by substituting for the words “(b) and (c) of subregulation 45C(2)” the words “45C(2)(b), (c) and (d), and paragraph 45C(3)(c)”.

Substitution of regulation 46

54. The principal Regulations are amended by substituting for regulation 46 the following regulation:

“Amendment of application. 46. A request for amendment of an application under section 79 of the Act shall be made to the Registrar in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee.”.

Substitution of regulation 46A

55. The principal Regulations are amended by substituting for regulation 46A the following regulation:

“Amendment of patent. 46A (1) A request for amendment of a patent under section 79A of the Act shall be made to the Registrar in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee.

(2) A request for re-examination required by the Registrar under subsection 79A(1A) of the Act shall be made by the owner of a patent within the period of three months from the date of the notification issued by the Registrar for such requirement.”.

Amendment of regulation 47

56. The principal Regulations are amended by substituting for regulation 47 the following regulation:

“Opportunity of being heard. 47. (1) A notification of an opportunity of being heard shall be issued by the Registrar to any person before the Registrar exercises his discretionary power under section 81 of the Act.

(2) The person on whom the notification under subregulation (1) is made shall, within the period of three months from the date of the notification, make a request for a hearing to the Registrar in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee.

(3) If no request for a hearing is made by the person within the period as specified in subregulation (2), the Registrar may exercise his discretionary power under section 81 of the Act.

(4) If the person makes a request under subregulation (2), the Registrar shall notify the person on the date of hearing.

(5) The person who is notified under subregulation (4) shall inform the Registrar within the period of one month from the date of the Registrar's notification whether—

(a) he agrees to the date of hearing; or

(b) if he disagrees to the date of hearing, he shall propose a new date and such date shall be not later than the period of one month from the date of the hearing fix by the Registrar under subregulation (4).

(6) If the person fails to comply with the requirements specified under subregulation (5), the Registrar shall exercise his discretionary power under section 81 of the Act.”.

Amendment of regulation 51

57. Regulation 51 of the principal Regulations is amended—

- (a) in subregulation (1), by substituting for the words “on Form 20” the words “in the form as determined by the Registrar”; and
- (b) by substituting for subregulation (3) the following subregulation:

“(3) The furnishing of address for service under subregulation (1) is not required if the address for service has already been furnished to the Registrar for any other matters under the Act and these Regulations and the address for service has not changed in any way.”.

Amendment of regulation 52

58. Regulation 52 of the principal Regulations is amended by inserting after subregulation (3) the following subregulation:

“(4) The filing of document or thing at the Patent Registration Office shall be subject to the payment of the prescribed fee.”.

New regulation 52c

59. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 52B the following regulation:

“Notification and Certificate by the Registrar.	<p>52c. If under the Act or any regulations under the Act, the Registrar is required or permitted—</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) to notify a person on any matter;
--	---

(b) to notify a person that the person is required to do a thing; or

(c) to issue a certificate,

the Registrar may notify the person or issue the certificate by any means of communication including electronic means or any other means as may be determined by the Registrar.”.

Amendment of regulation 53

60. Regulation 53 of the principal Regulations is amended—

(a) by renumbering the existing provision as subregulation (1);

(b) in subsection (1) as renumbered, by substituting for the words “on Form 21” the words “in the form as determined by the Registrar”; and

(c) by inserting after subsection (1) as renumbered the following subsection:

“(2) Notwithstanding anything contained in these Regulations, the request for extension of time after the expiration of a prescribed period under the Act or any regulations made under the Act shall be made not later than six months from the expiration of the prescribed period.”.

New regulations 54 and 55

61. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 53 the following regulations:

“Application to obtain cost for proceedings before Registrar.

54. The Registrar shall, upon application in writing by any party to obtain cost in any proceedings before the Registrar, award cost pursuant to paragraph 80(1)(d) of the Act.

Service of
copy of
application,
order or
judgement
of the court
on
Registrar.

55. (1) Where the Registrar is not made a party in any court proceedings, the following person shall serve to the Registrar a copy of an application to the Court relating to an application or patent including an appeal from such application:

- (a) any person who files an application for judicial assignment under section 19 of the Act;
- (b) any aggrieved person who files an application for the rectification of the Register under subsection 33C(1) of the Act;
- (c) any person who appeals against the decision of the Registrar in granting compulsory licence under section 51 of the Act;
- (d) any person who appeals against the decision of the Registrar in the opposition proceedings under section 55A of the Act;
- (e) any aggrieved person who institutes invalidation of patent proceedings under section 56 of the Act;
- (f) an owner of a patent who institutes the infringement proceedings under section 59 of the Act;

- (g)* any person who appeals against the decision made by the Minister under section 84 of the Act.

(2) The person referred to in subregulation (1) shall serve to the Registrar the following particulars relating to such application in court including an appeal from such application as soon as possible after receiving from the court the sealed copy of the application including an appeal:

- (a)* the number of the application or patent;
- (b)* the title of the invention;
- (c)* the name of the applicant or owner of the patent;
- (d)* the number of the writ summon or originating summon;
- (e)* the date of filing of the application including the appeal;
- (f)* the parties in the application including the appeal; and
- (g)* the cause of action of the application including the appeal.

(3) Where an order is made by the court following the filing of the application including appeal under subregulation (1), the party in whose favour the order is made shall serve to the Registrar a sealed copy of the order of the court.

(4) If any amendment or assignment of the application or patent is required in the Court's order, in addition to the requirement specified in subregulation (3), the person referred to in subregulation (3) shall file to the Register a request for amendment or an application for assignment in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee.”.

Amendment of Schedule I

62. The principal Regulations are amended by substituting for Schedule I the following schedule:

“Schedule I

(Subregulation 2(1))

FEES

PART I

(1) Item No.	(2) Matter/Proceedings	(3) Fee (RM)
1.	Request for grant of patent for first ten claims	290.00
2.	Request for restoration of right of priority	150.00
3.	Application for written authority	200.00
4.	Declaration of withdrawal of application	NIL
5.	Entering national phase for international application (for first ten claims)	290.00
6.	Request for early publication	150.00
7.	Request for early public inspection	100.00

(1)	(2)	(3)
Item No.	Matter/Proceedings	Fee (RM)
8.	Request for substantive examination	1100.00
9.	Request for modified substantive examination	640.00
10.	Request for deferment of filing of request for modified substantive examination	150.00
11.	Request for certified copies, extract or certificate by the Registrar, or to examine Register	100.00
12.	Request to amend Register	100.00
13.	Application for reinstatement of lapsed patent	150.00
14.	Request for licence to exploit patented invention	100.00
15.	Request to convert application for patent into application for certificate for utility innovation and vice versa	290.00
16.	Request for approval of expedited examination	250.00
17.	Request for expedited examination	2,800.00
18.	Application to record assignment or transmission	150.00
19.	Application to record security interest transaction	100.00
20.	Application to amend the particulars of the recorded security interest transaction	100.00
21.	Application for entry in the Register that any person may obtain a licence	100.00
22.	Application for cancellation of entry in the Register that any person may obtain a licence	100.00

(1)	(2)	(3)
Item No.	Matter/Proceedings	Fee (RM)
23.	Request to record particulars relating to licence contract in the Register	150.00
24.	Request to record expiry, termination or invalidation of contract licence in the Register	150.00
25.	Application for compulsory licence	500.00
26.	Request for amendment of decision of granting compulsory licence	500.00
27.	Request for cancellation of compulsory licence	500.00
28.	Application for grant of a certificate for a utility innovation	140.00
29.	Application to extend term of certificate for a utility innovation	150.00
30.	Request to amend patent application	150.00
31.	Request to amend patent	150.00
32.	Request for re-examination of patent	640.00
33.	Appointment or change of patent agent	100.00
34.	Application for registration of patent agent	2,670.00
35.	Application for registration as candidate for the examination of patent agent	150.00
36.	Application to re-sit the examination of patent agent	150.00
37.	Application to attend the course for patent agent	3,000.00
38.	Application to attend the course for patent agent for purpose of re-sitting the examination	150.00

(1)	(2)	(3)
Item No.	Matter/Proceedings	Fee (RM)
39.	Request to correct or change particulars of patent agent in the Register of Patents Agents	150.00
40.	Application for renewal of registration of patent agent	750.00
41.	Application for deferment of renewal of registration of patent agent	400.00
42.	Application for voluntary cancellation as a patent agent	150.00
43.	Application to cease to act as a patent agent	150.00
44.	Application for termination of the appointment of patent agent	150.00
45.	Furnishing address for services:	
	<i>(a)</i> a person except patent agent	150.00
	<i>(b)</i> a patent agent	500.00
46.	Request for extension of time	350.00
47.	Statement justifying the applicant's rights to the patent or certificate for utility innovation	100.00
48.	Third party observation	150.00
49.	Request for opportunity of being heard	300.00
50.	Service of copy of application, order or judgement of the court	NIL

PART II

(1) Item No.	(2) Matter/Proceedings	(3) Fee (RM)
1.	Claims for every additional claim exceeding the first ten claims for patent application or international application entering national phase:	
	<i>(a)</i> for eleventh to twentieth claims	20.00 per claim
	<i>(b)</i> for twenty-first to thirtieth claims	30.00 per claim
	<i>(c)</i> for thirty-first to fortieth claims	40.00 per claim
	<i>(d)</i> for forty-first claims onwards	50.00 per claim
2.	Certified copy or extract from Register	20.00 per page
3.	Non-certified copy or extract from Register	10.00 per page
4.	Public inspection of information or document relating to patent application through computer	30.00 per hour
5.	Certified copy or extract of patent application:	
	<i>(a)</i> for first five pages	100.00 per page
	<i>(b)</i> for every additional page	5.00 per page
6.	Non-certified copy or extract of patent application:	
	<i>(a)</i> for first five pages	60.00 per page
	<i>(b)</i> for every additional page	5.00 per page
7.	Annual fee for patent:	
	<i>(a)</i> for second year after grant of patent	290.00
	<i>(b)</i> for third year after grant of patent	360.00
	<i>(c)</i> for fourth year after grant of patent	440.00

(1)	(2)	(3)
Item No.	Matter/Proceedings	Fee (RM)
	<i>(d)</i> for fifth year after grant of patent	530.00
	<i>(e)</i> for sixth year after grant of patent	630.00
	<i>(f)</i> for seventh year after grant of patent	730.00
	<i>(g)</i> for eight year after grant of patent	830.00
	<i>(h)</i> for ninth year after grant of patent	910.00
	<i>(i)</i> for tenth year after grant of patent	990.00
	<i>(j)</i> for eleventh year after grant of patent	1,020.00
	<i>(k)</i> for twelfth year after grant of patent	1,140.00
	<i>(l)</i> for thirteenth year after grant of patent	1,280.00
	<i>(m)</i> for fourteenth year after grant of patent	1,450.00
	<i>(n)</i> for fifteenth year after grant of patent	1,550.00
	<i>(o)</i> for sixteenth year after grant of patent	1,900.00
	<i>(p)</i> for seventeenth year after grant of patent	2,100.00
	<i>(q)</i> for eighteenth year after grant of patent	2,400.00
	<i>(r)</i> for nineteenth year after grant of patent	2,700.00
	<i>(s)</i> for twentieth year after grant of patent	2,900.00
8.	Surcharge for reinstatement of lapsed patent	100% of fee for the year concerned
9.	Surrender of compulsory licence	100.00
10.	Surrender of patent	100.00
11.	Annual fee for certificate for a utility innovation:	
	<i>(a)</i> for third year after grant of certificate	170.00

(1) Item No.	(2) Matter/Proceedings	(3) Fee (RM)
<i>(b)</i>	for fourth year after grant of certificate	240.00
<i>(c)</i>	for fifth year after grant of certificate	290.00
<i>(d)</i>	for sixth year after grant of certificate	350.00
<i>(e)</i>	for seventh year after grant of certificate	350.00
<i>(f)</i>	for eighth year after grant of certificate	420.00
<i>(g)</i>	for ninth year after grant of certificate	420.00
<i>(h)</i>	for tenth year after grant of certificate	480.00
<i>(i)</i>	for eleventh year after grant of certificate	670.00
<i>(j)</i>	for twelfth year after grant of certificate	940.00
<i>(k)</i>	for thirteenth year after grant of certificate	1,090.00
<i>(l)</i>	for fourteenth year after grant of certificate	1,270.00
<i>(m)</i>	for fifteenth year after grant of certificate	1,550.00
<i>(n)</i>	for sixteenth year after grant of certificate	1,650.00
<i>(o)</i>	for seventeenth year after grant of certificate	1,820.00
<i>(p)</i>	for eighteenth year after grant of certificate	1,930.00
<i>(q)</i>	for nineteenth year after grant of certificate	2,090.00
<i>(r)</i>	for twentieth year after grant of certificate	2,200.00

(1)	(2)	(3)
Item No.	Matter/Proceedings	Fee (RM)
12.	Patent agent examination fee	150.00 per subject
13.	Appeal by patent agent against examination results	300.00 per subject
14.	Course for patent agent for purpose of re-sitting the examination	600.00 per subject
15.	Reinstatement of international application	800.00 per month of delay
16.	Extension of time	100.00 per month or part of a month
17.	Surcharge for late payment of annual fee	100% of fee for the year concerned
18.	Certified permitted document or information:	
	(a) for first ten pages	180.00
	(b) for every additional page	7.00 per page
19.	Non-certified permitted document or information:	
	(a) for first ten pages	140.00
	(b) for every additional page	7.00 per page
20.	Past year examination questions for patent agent	50.00 per year
21.	Handling of document:	
	(a) one to ten pages	5.00
	(b) eleven to twenty pages	10.00
	(c) twenty-one to fifty-one pages	40.00
	(d) fifty-one pages onwards	60.00

(1)	(2)	(3)
Item No.	Matter/Proceedings	Fee (RM)
22.	Handling of physical computer storage device	50.00 per device
23.	Reproduction of certificate of grant of patent or certificate for utility innovation	180.00 per certificate
24.	Issuance of a new certificate for grant of patent or certificate for utility innovation upon amendment to the Register	180.00

PART III

(1)	(2)	(3)
Item No.	Matter/Proceedings	Fee (RM)
1.	Transmittal fee under Rules 14 and 19 of the Regulations under the Patent Cooperation Treaty	550.00
2.	Late furnishing of transliteration for the purposes of international search	25% of the international filing fee prescribed under the Patent Cooperation Treaty
3.	Late furnishing of transliteration for the purposes of international publication	25% of the international filing fee prescribed under the Patent Cooperation Treaty
4.	Late payment fee under Rule 16 of the Regulations under the Patent Cooperation Treaty	(i) 50% of the amount of unpaid fee; or (ii) an amount equal to the transmittal fee, whichever is the higher, provided that the amount of late payment fee shall not exceed 50% of the international filing fee prescribed under the Patent Cooperation Treaty

(1)	(2)	(3)
Item No.	Matter/Proceedings	Fee (RM)
5.	Request for restoration of rights of priority under Rule 26 <i>bis</i> .3 of the Regulations under Patent Cooperation Treaty	150.00

Deletion of Schedule II

63. The principal Regulations are amended by deleting Schedule II.

Saving and transitional provisions

64. (1) Any application or request made or filed under the principal Regulations relating to a patent application, an application for a grant of certificate for a utility innovation, patent or certificate for a utility innovation which is pending before the date of coming into operation of these Regulations shall, on the date of the coming into operation of these Regulations, be dealt with in accordance with the provisions of the principal Regulations as if the principal Regulations had not been amended by these Regulations.

(2) Any action relating to a patent application, a certificate for grant of a utility innovation, patent or certificate for a utility innovation taken or commenced under the principal Regulations which is pending before the date of coming into operation of these Regulations shall, on the date of the coming into operation of these Regulations, be continued in accordance with the provisions of the principal Regulations as if the principal Regulations had not been amended by these Regulations.

(3) Any approval, decision, direction, notice or report made or issued under the principal Regulations before the date of coming into operation of these Regulations shall, on the date of coming into operation of these Regulations, continue in full force and effect as if the principal Regulations had not been amended by these Regulations.

- (4) Notwithstanding subregulations (1), (2) and (3)—
- (a) new regulation 28A as introduced in regulation 26 of these Regulations shall, on the date of coming into operation of these Regulations, apply to a patent application or an application for grant of certificate for a utility innovation filed under the principal Regulations before the date of coming into operation of these Regulations and published under section 33D of the Act on or after the date of coming into operation of these Regulations;
 - (b) new subregulation 33C(1A) as introduced in regulation 33 of these Regulations shall, on the date of coming into operation of these Regulations, apply to an application for a patent or application for grant of a certificate for a utility innovation filed under the principal Regulations if the report made by the Examiner in accordance with subsection 30(1) or (2) of the Act is issued on or after the date of coming into operation of these Regulations;
 - (c) new subregulation 45C(6) as introduced in regulation 46 of these Regulations shall, on the date of coming into operation of these Regulations, in the case of an applicant who immediately before the date of coming into operation of these Regulations has passed the examination under paragraph 45C(2)(c) of these Regulations, the application to be registered as a patent agent under subregulation 45C(1) of these Regulations shall be made to the Registrar within three years from the date of coming into operation of these Regulations;
 - (d) new subregulation 46A(2) as introduced in regulation 55 of these Regulations shall, on the date of coming into operation of these Regulations, apply to any request to amend patent or certificate for a utility innovation filed under the principal Regulations before the date of coming into operation of these Regulations which is pending

before the Registrar on the date of coming into operation of these Regulations; and

- (e) any matter which is required to be published in the *Gazette* under the provisions of the principal Regulations and still pending publication before the date of coming into operation of these Regulations shall, on the date of coming into operation of these Regulations, be published in the Official Journal and such matter shall be deemed to have been published in the *Gazette* under the principal Regulations.

Made 17 March 2022
[KPDN.100-1/3/2; PN(PU2)410/VII]

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