



27 Disember 2019
27 December 2019
P.U. (A) 373

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

PERATURAN-PERATURAN CAP DAGANGAN 2019

TRADEMARKS REGULATIONS 2019

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

AKTA CAP DAGANGAN 2019
PERATURAN-PERATURAN CAP DAGANGAN 2019

SUSUNAN PERATURAN

BAHAGIAN I
PERMULAAN

Peraturan

1. Nama dan permulaan kuat kuasa
2. Tafsiran
3. Fi ditetapkan

BAHAGIAN II
PENDAFTARAN CAP DAGANGAN

Penggal 1

Kebolehdaftaran cap dagangan

4. Tanda yang tertakluk kepada penolakan pendaftaran atas alasan mutlak
5. Kriteria cap dagangan terkenal
6. Penggunaan cap dagangan dalam internet

Penggal 2

Permohonan pendaftaran

7. Permohonan pendaftaran
8. Permohonan mempercepat pemeriksaan
9. Gambaran cap dagangan
10. Tuntutan keutamaan
11. Pengelasan barang-barang atau perkhidmatan
12. Terjemahan dan transliterasi

13. Penafian sukarela
14. Ketidapatuhan yang menyentuh permohonan pendaftaran cap dagangan
15. Permohonan alasan keputusan Pendaftar
16. Pembayaran balik fi di bawah seksyen 13 Akta

Penggal 3

Pemeriksaan permohonan pendaftaran

17. Maklum balas pemohon semasa pemeriksaan
18. Penyetujuteraan dan penyiaran permohonan
19. Pembatalan penyetujuteraan

Penggal 4

Penarikan balik permohonan, sekatan barang-barang atau perkhidmatan yang diliputi dalam permohonan dan pindaan permohonan

20. Penarikan balik atau sekatan permohonan pendaftaran cap dagangan
21. Sekatan barang-barang atau perkhidmatan yang diliputi dalam permohonan selepas penyiaran
22. Pindaan permohonan selepas penyiaran

Penggal 5

Bangkangan

23. Pemfailan notis bangkangan
24. Pemfailan pernyataan balas
25. Keterangan bagi menyokong bangkangan
26. Keterangan bagi menyokong permohonan pendaftaran cap dagangan
27. Keterangan balas oleh pembangkang
28. Keterangan lanjut
29. Permohonan penafian sukarela semasa prosiding bangkangan
30. Penghujahan bertulis
31. Pelanjutan masa prosiding bangkangan

32. Hal keadaan yang bangkangan boleh diteruskan atas nama orang lain
33. Keputusan Pendaftar dalam prosiding bangkangan
34. Kos bagi bangkangan yang tidak ditentang

Penggal 6

Penangguhan

35. Penangguhan pemeriksaan atau prosiding bangkangan

Penggal 7

Pendaftaran

36. Perakuan pendaftaran
37. Kematian pemohon sebelum pendaftaran
38. Pendaftaran siri cap dagangan

BAHAGIAN III

PEMBAHAGIAN ATAU PENGGABUNGAN

39. Pembahagian daripada permohonan pendaftaran cap dagangan
40. Kesan pembahagian permohonan pendaftaran cap dagangan
41. Pembahagian pendaftaran cap dagangan
42. Kesan pembahagian pendaftaran cap dagangan
43. Penggabungan permohonan atau pendaftaran berasingan
44. Kesan penggabungan

BAHAGIAN IV

DAFTAR CAP DAGANGAN

45. Catatan dalam Daftar mengenai butir-butir cap dagangan berdaftar
46. Pindaan atau penggantian pengelasan barang-barang atau perkhidmatan
47. Bangkangan terhadap cadangan

BAHAGIAN V
PENGUBAHAN, PEMBETULAN DAN PEMOTONGAN SUKARELA CAP DAGANGAN
BERDAFTAR

48. Permohonan untuk mengubah cap dagangan berdaftar
49. Permohonan untuk membetulkan Daftar
50. Permintaan pemotongan sukarela cap dagangan berdaftar atau pendaftaran berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan tertentu

BAHAGIAN VI
PEMBATALAN ATAS ALASAN KETIADAAN PENGGUNAAN ATAU KETIDAKSAHAN
DAFTAR OLEH MAHKAMAH

51. Permohonan kepada Mahkamah
52. Perintah Mahkamah

BAHAGIAN VII
CAP KOLEKTIF DAN CAP PERAKUAN

53. Pemfailan kaedah-kaedah cap kolektif atau cap perakuan
54. Pemfailan pindaan kaedah-kaedah cap kolektif atau cap perakuan
55. Bangkangan terhadap pendaftaran cap kolektif atau cap perakuan
56. Pindaan kaedah-kaedah cap kolektif atau cap perakuan berdaftar
57. Bangkangan pindaan kaedah-kaedah cap kolektif atau cap perakuan

BAHAGIAN VIII
KETERANGAN DAN TATACARA

58. Akuan berkanun

BAHAGIAN IX
PELANJUTAN MASA

59. Permintaan bagi pelanjutan masa

BAHAGIAN X
CAP DAGANGAN ANTARABANGSA DI BAWAH PROTOKOL MADRID

Penggal 1

Am

60. Tafsiran

Penggal 2

Permohonan antarabangsa yang dimulakan di Malaysia

61. Kelayakan untuk memohon pendaftaran antarabangsa
62. Pemeriksaan permohonan antarabangsa jika Malaysia ialah Pejabat asal
63. Perakuan oleh Pendaftar
64. Ketidakteraturan yang dibangkitkan oleh Biro Antarabangsa
65. Pengelasan barang-barang atau perkhidmatan permohonan antarabangsa
66. Pemberitahuan kepada Biro Antarabangsa mengenai penghentian kesan permohonan asas atau pendaftaran asas

Penggal 3

Pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia

Subpenggal 1

Perkara permulaan

67. Kelayakan untuk perlindungan

- 68. Kesan pendaftaran antarabangsa atau pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia
- 69. Keutamaan

Subpenggal 2

Pemeriksaan pendaftaran antarabangsa

- 70. Pemeriksaan pendaftaran antarabangsa
- 71. Penyiaran

Subpenggal 3

Prosiding bangkangan bagi pendaftaran antarabangsa

- 72. Notis bangkangan
- 73. Masa untuk menghantar pernyataan balas
- 74. Prosiding bangkangan lanjut
- 75. Pemberitahuan penolakan

Subpenggal 4

Perlindungan

- 76. Perlindungan terpakai kepada cap dagangan pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia
- 77. Perlindungan diperluas kepada pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia, sebagaimana dibetulkan
- 78. Perlindungan

Subpenggal 5

Pembahagian dan penggabungan pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia atau pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia

- 79. Pembahagian pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia
- 80. Pembahagian cap dagangan antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia

81. Kehendak bagi permohonan pembahagian
82. Pendaftar hendaklah mengemukakan permohonan bagi pembahagian kepada Biro Antarabangsa
83. Kesan pembahagian pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia
84. Kesan pembahagian pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia
85. Penggabungan pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia atau cap dagangan antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia
86. Kehendak bagi permohonan penggabungan
87. Pendaftar hendaklah mengemukakan permohonan bagi penggabungan kepada Biro Antarabangsa

Subpenggal 6

Pembetulan

88. Pendaftar boleh memeriksa pembetulan pendaftaran antarabangsa
89. Jika Pendaftar berpendapat kehendak peraturan 67 tidak lagi dipenuhi
90. Jika Pendaftar berpendapat kehendak peraturan 67 dipenuhi
91. Notis bangkangan bagi pembetulan
92. Pemberitahuan penolakan pembetulan

Subpenggal 7

Pembatalan dan ketidaksahan

93. Pembatalan dan ketidaksahan
94. Perlindungan muktamad
95. Perakuan kesahan

Subpenggal 8

Pengimportan barang-barang cap dagangan yang melanggar

96. Sekatan ke atas pengimportan barang-barang cap dagangan yang melanggar

Subpenggal 9

Kesalahan

97. Kesalahan

Subpenggal 10

Perkara-perkara lain

98. Pembaharuan pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia
99. Pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia dan pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia sebagai objek harta
100. Pelesenan
101. Catatan dalam Daftar Antarabangsa
102. Perisytiharan bahawa pertukaran pemunyaan dalam suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia atau pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia tidak mempunyai kesan di Malaysia
103. Perisytiharan pengedaran barang-barang atau perkhidmatan dalam pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia atau pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia tidak mempunyai kesan di Malaysia

Penggal 4

Transformasi pendaftaran antarabangsa menamakan Malaysia dalam permohonan negara

104. Permohonan transformasi
105. Tarikh pendaftaran cap dagangan yang didaftarkan menurut permohonan transformasi
106. Tatacara permohonan transformasi

Penggal 5

Penggantian pendaftaran oleh pendaftaran antarabangsa

107. Kesan pendaftaran antarabangsa jika cap dagangan juga didaftarkan di bawah Akta

Penggal 6

Peruntukan pelbagai

108. Komunikasi maklumat kepada Biro Antarabangsa

BAHAGIAN XI

EJEN

109. Daftar Ejen Cap Dagangan
110. Pendaftaran ejen
111. Pekongsian dan pertubuhan perbadanan boleh didaftarkan sebagai ejen
112. Pemotongan pendaftaran akibat kegagalan memperbaharui pendaftaran ejen
113. Pemotongan pendaftaran ejen
114. Pendaftar boleh menolak untuk mengiktiraf ejen

BAHAGIAN XII

PELBAGAI

115. Perakuan oleh Pendaftar
116. Penentusahan Pendaftar
117. Dokumen rahsia

BAHAGIAN XIII
PERUNTUKAN PEMBATALAN, KECUALIAN DAN PERALIHAN

- 118. Tafsiran
- 119. Pembatalan
- 120. Kecualian dan peralihan

JADUAL PERTAMA

JADUAL KEDUA

JADUAL KETIGA

AKTA CAP DAGANGAN 2019

PERATURAN-PERATURAN CAP DAGANGAN 2019

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 75 dan 162 Akta Cap Dagangan 2019 [*Akta 815*], Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut:

BAHAGIAN I
PERMULAAN

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Cap Dagangan 2019**.

(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 27 Disember 2019.

Tafsiran

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

“ejen” ertinya seorang ejen cap dagangan berdaftar yang namanya dicatatkan dalam Daftar Ejen Cap Dagangan;

“Jurnal” ertinya Jurnal Rasmi Harta Intelek yang disiarkan oleh Pendaftar di bawah seksyen 148 Akta; dan

“permohonan transformasi” ertinya suatu permohonan untuk mendaftarkan suatu cap dagangan jika cap dagangan itu adalah hal perkara suatu pendaftaran antarabangsa sebelum pendaftaran antarabangsa itu dipotong.

Fi ditetapkan

3. (1) Fi yang kena dibayar di bawah Peraturan-Peraturan ini adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Pertama dan berkenaan dengan pendaftaran antarabangsa dalam Jadual Kedua.

(2) Fi yang telah dibayar tidak boleh dibayar balik kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam peraturan 16.

BAHAGIAN II

PENDAFTARAN CAP DAGANGAN

Penggala 1

*Kebolehdaftaran cap dagangan***Tanda yang tertakluk kepada penolakan pendaftaran atas alasan mutlak**

4. (1) Pendaftar hendaklah menolak untuk mendaftarkan suatu cap dagangan jika cap dagangan itu mengandungi atau terdiri daripada mana-mana tanda yang berikut atau suatu tanda yang hampir serupa dengan mana-mana tanda itu atau yang berkemungkinan disalah anggap sebagai tanda itu, melainkan jika berhubung dengan perenggan *(m)*, *(n)*, *(o)* dan *(p)* kebenaran orang atau pihak berkuasa yang berhak untuk memberikan kebenaran telah diperoleh bagi penggunaan tanda itu bagi maksud pendaftaran dan penggunaan cap dagangan itu:

- (a)* perkataan "Untuk melancang ialah pemalsuan", "Cap Dagangan Berdaftar", "Cap Perkhidmatan Berdaftar", atau apa-apa perkataan yang mempunyai kesan yang sama dalam apa-apa bahasa;
- (b)* perkataan "Bunga Raya" dan gambaran bunga raya atau apa-apa tiruan yang kutaha;
- (c)* gambaran bagi atau perkataan yang merujuk Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Pemimpin Negeri atau apa-apa tiruan yang kutaha;

- (d) gambaran apa-apa istana diraja atau apa-apa bangunan yang dimiliki oleh Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri atau mana-mana kerajaan asing atau apa-apa tiruan yang kutaha;
- (e) perkataan "ASEAN" dan gambaran logo ASEAN atau apa-apa tiruan yang kutaha;
- (f) perkataan "*Red Crescent*" atau "*Geneva Cross*";
- (g) gambaran *Red Crescent*, *Geneva Cross* dan salib lain, yang berwarna merah atau apa-apa gambaran warna yang hampir serupa;
- (h) perkataan "*Swiss Federal Cross*", dan gambaran *Swiss Federal Cross* dalam warna putih atau perak dan berlatar merah, atau warna yang hampir serupa;
- (i) gambaran yang merujuk "lambang kebangsaan" sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 2 Akta Lambang Kebangsaan (Kawalan Mempamer) 1949 [Akta 193];
- (j) gambaran yang merujuk "lambang ternyata" sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 2 Akta Lambang dan Nama (Mencegah Penggunaan Tak Wajar) 1963 [Akta 414];
- (k) gambaran, atau moto bagi atau perkataan yang merujuk lencana atau tanda yang digunakan untuk menunjukkan seseorang itu ialah seorang anggota Pasukan Polis sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 89 Akta Polis 1967 [Akta 344];
- (l) gambaran, atau moto bagi atau perkataan yang merujuk bintang, lencana atau lambang sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta Angkatan Tentera 1972 [Akta 77];

- (m) nama, parap dan bendera, dan gambaran bagi nama, parap dan bendera, mana-mana organisasi antarabangsa atau negara Konvensyen termasuk mana-mana bandaraya, kawasan pilihan raya bandaran, bandar atau tempat di negara Konvensyen;
- (n) lambang kebangsawanan, lambang kebesaran, darjah kebesaran kesateriaan, bintang kehormatan atau bendera, atau gambaran lambang kebangsawanan, lambang kebesaran, darjah kebesaran kesateriaan, bintang kehormatan atau bendera, mana-mana negara Konvensyen termasuk mana-mana bandaraya, kawasan pilihan raya bandaran, bandar atau tempat di negara Konvensyen;
- (o) nama, parap atau logo, atau gambaran nama, parap atau logo, mana-mana pertubuhan, pertubuhan perbadanan atau institusi; dan
- (p) rupa gambar mana-mana orang, sama ada hidup atau mati.

(2) Berhubung dengan perenggan 1(g) dan (h), jika ternyata pada cap dagangan yang pendaftarannya dimohon, suatu gambaran bulan sabit atau salib dalam apa-apa warna yang bukan dinyatakan dalam perenggan (1)(g) dan (h), Pendaftar boleh menghendaki pemohon, sebagai syarat penyeterujaan, mengaku untuk tidak menggunakan logo bulan sabit atau salib dalam warna merah, atau putih atau perak dan berlatar merah, atau dalam apa-apa warna atau warna-warna yang hampir serupa.

Kriteria cap dagangan terkenal

5. Pada menentukan sama ada suatu cap dagangan terkenal di Malaysia, Pendaftar atau Mahkamah hendaklah mengambil kira kriteria yang berikut:

- (a) takat cap dagangan itu diketahui atau dikenali oleh sektor yang berkaitan dalam kalangan orang awam;

- (b)* tempoh dan takat, dan kawasan geografi yang di dalamnya, cap dagangan itu digunakan;
- (c)* tempoh dan takat promosi barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu terpakai dan kawasan geografi yang di dalamnya promosi itu diadakan;
- (d)* tempoh dan tempat pendaftaran, atau tempoh dan tempat permohonan pendaftaran, cap dagangan itu, pada takat yang menggambarkan tahap cap dagangan itu digunakan atau dikenali;
- (e)* rekod penguatkuasaan hak cap dagangan yang berjaya, khususnya, yang menggambarkan tahap cap dagangan itu dikenali oleh pihak berkuasa kompeten; dan
- (f)* nilai yang dikaitkan dengan cap dagangan itu.

Penggunaan cap dagangan dalam internet

6. (1) Pada menentukan penggunaan suatu tanda atau cap dagangan, Pendaftar atau Mahkamah hendaklah mengambil kira peruntukan Akta, Peraturan-Peraturan ini dan Syor Bersama.

(2) Dalam peraturan ini, "Syor Bersama" ertinya Syor Bersama Mengenai Peruntukan Perlindungan bagi Cap, dan Hak Harta Perindustrian Lain Tanda, di Internet yang diterima pakai pada Siri Mesyuarat yang Ketiga Puluh Enam bagi Sidang Ahli Negara-Negara Anggota Pertubuhan Harta Intelek Dunia pada 24 September hingga 3 Oktober 2001.

Penggala 2

*Permohonan pendaftaran***Permohonan pendaftaran**

7. (1) Suatu permohonan pendaftaran suatu cap dagangan termasuk siri cap dagangan hendaklah difailkan dengan Pendaftar disertai pembayaran fi ditetapkan.

(2) Seorang pemohon, semasa memfailkan permohonan di bawah subperaturan (1) hendaklah memberikan—

- (a) suatu petunjuk yang jelas berkenaan sifat cap dagangan itu;
- (b) gambaran secara grafik cap dagangan itu; dan
- (c) bagi cap dagangan yang berhubungan dengan warna, pengehadan warna cap dagangan itu.

Permohonan mempercepat pemeriksaan

8. (1) Pemohon bagi pendaftaran cap dagangan boleh, kecuali bagi cap kolektif, cap perakuan dan tanda iaitu warna, bunyi, bau, hologram, kedudukan atau urutan pergerakan, meminta Pendaftar, disertai pembayaran fi ditetapkan, untuk mempercepat suatu pemeriksaan.

(2) Suatu permintaan untuk mempercepat suatu pemeriksaan hanya boleh dibuat kepada Pendaftar atas alasan yang berikut:

- (a) permintaan itu adalah demi kepentingan negara atau awam;
- (b) terdapat prosiding pelanggaran yang sedang berjalan atau keterangan yang menunjukkan kemungkinan pelanggaran berkenaan dengan cap dagangan yang dipohon; atau

- (c) pendaftaran cap dagangan adalah syarat untuk mendapatkan faedah kewangan daripada Kerajaan atau institusi yang diiktiraf oleh Pendaftar.

(3) Setiap permintaan untuk mempercepat pemeriksaan boleh dibuat dalam permohonan yang sama berkenaan dengan barang-barang atau perkhidmatan dalam lebih daripada satu kelas disertai pembayaran fi ditetapkan.

Gambaran cap dagangan

9. (1) Pemohon hendaklah memberikan gambaran secara grafik cap dagangan yang jelas dan tahan lama dalam ruang yang disediakan bagi maksud itu dalam permohonan pendaftaran cap dagangan itu.

(2) Jika Pendaftar semunasabahnya percaya bahawa gambaran yang diberikan oleh pemohon itu tidak mencukupi untuk menunjukkan butir-butir cap dagangan itu atau tidak membolehkan semua ciri-ciri cap dagangan itu diperiksa dengan sepatutnya, Pendaftar boleh, melalui penolakan sementara, menghendaki pemohon itu untuk memberikan dalam apa-apa tempoh yang dinyatakan oleh Pendaftar dalam penolakan sementara itu, apa-apa atau semua yang berikut:

- (a) gambaran lain cap dagangan yang terdiri daripada satu sudut pandangan cap dagangan itu atau beberapa sudut pandangan yang berbeza cap dagangan itu;
- (b) perihalan cap dagangan itu yang dinyatakan dalam perkataan;
- (c) apa-apa maklumat lain sebagaimana yang dikehendaki oleh Pendaftar.

(3) Pendaftar boleh pada bila-bila masa, melalui penolakan sementara, jika tidak berpuas hati dengan apa-apa gambaran cap dagangan itu, menghendaki pemohon untuk memfailkan gambaran lain yang memuaskan hati Pendaftar sebelum memeriksa permohonan itu, dan pemohon hendaklah memfailkan kepada Pendaftar suatu permohonan untuk meminda permohonan pendaftaran cap dagangan itu, disertai pembayaran fi ditetapkan, untuk menggantikan gambaran itu.

(4) Jika pemohon gagal untuk memberikan maklum balas penolakan sementara, permohonan itu hendaklah disifatkan ditarik balik.

Tuntutan keutamaan

10. (1) Jika hak keutamaan dituntut disebabkan suatu permohonan untuk pendaftaran suatu cap dagangan difailkan di negara Konvensyen atau negara asing yang diisytiharkan, pemohon hendaklah memasukkan butir-butir tuntutan itu dalam permohonan pendaftaran cap dagangan itu pada masa memfailkan permohonan itu atau tidak lewat dari tiga hari dari tarikh pemfailan permohonan itu.

(2) Butir-butir yang disebut dalam subperaturan (1) adalah seperti yang berikut:

(a) negara Konvensyen atau negara asing yang diisytiharkan dan tarikh pemfailan permohonan keutamaan itu, atau jika terdapat lebih daripada satu permohonan keutamaan, tarikh pemfailan bagi setiap permohonan keutamaan, yang telah difailkan;

(b) barang-barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya hak keutamaan itu dituntut yang berasaskan—

(i) hak keutamaan berkenaan dengan beberapa atau semua barang-barang atau perkhidmatan yang pendaftarannya dipohon dalam permohonan keutamaan itu; atau

(ii) hak keutamaan lebih daripada satu permohonan keutamaan.

(3) Bagi maksud menuntut tarikh keutamaan, selepas tarikh pemfailan permohonan itu tetapi dalam masa tiga hari dari pemfailan itu, pemohon hendaklah memfailkan suatu permintaan untuk meminda permohonan itu disertai pembayaran fi ditetapkan.

(4) Pendaftar boleh, jika tidak berpuas hati dengan butir-butir yang diberikan di bawah subperaturan (2), menghendaki pemohon untuk memfailkan suatu perakuan daripada pihak berkuasa kompeten negara Konvensyen atau negara asing yang diisytiharkan yang berkenaan yang memperaku atau mengesahkan—

- (a) tarikh pemfailan permohonan keutamaan;
- (b) gambaran cap dagangan itu; dan
- (c) barang-barang atau perkhidmatan yang diliputi dalam permohonan keutamaan itu.

(5) Jika Pendaftar menghendaki pemohon untuk memfailkan perakuan di bawah subperaturan (4), pemohon hendaklah memfailkan perakuan itu dalam masa dua bulan dari tarikh penolakan sementara itu yang jika tidak dipatuhi Pendaftar tidak akan menimbangkan tuntutan tarikh keutamaan.

(6) Jika perakuan yang disebut dalam subperaturan (4) bukan dalam bahasa Inggeris, hendaklah dilampirkan kepada perakuan itu suatu terjemahan dalam bahasa Inggeris bagi kandungan perakuan itu.

Pengelasan barang-barang atau perkhidmatan

11. (1) Setiap permohonan pendaftaran cap dagangan, bagi setiap kelas barang-barang atau perkhidmatan yang baginya permohonan itu adalah berkaitan, hendaklah mengandungi perkara yang berikut:

- (a) nombor kelas sebagaimana yang diperuntukkan dalam pengelasan barang-barang atau perkhidmatan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga; dan

(b) suatu spesifikasi barang-barang atau perkhidmatan itu—

(i) yang sesuai dengan kelas itu; dan

(ii) yang diterangkan dalam apa-apa cara—

(A) untuk menunjukkan secara jelas sifat barang-barang atau perkhidmatan itu; dan

(B) untuk membolehkan barang-barang atau perkhidmatan itu dikelaskan mengikut sistem pengelasan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga.

(2) Bagi maksud perenggan (1)(b), pemohon boleh menggunakan spesifikasi senarai barang-barang atau perkhidmatan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga, yang hendaklah termasuk klasifikasi sebagaimana yang disenaraikan dalam senarai yang telah diluluskan terlebih dahulu yang hendaklah dijadikan tersedia oleh Pendaftar, yang daripadanya suatu spesifikasi boleh diterima pakai oleh pemohon.

(3) Suatu permohonan di bawah subperaturan (1) boleh dibuat berkenaan dengan lebih daripada satu kelas barang-barang atau perkhidmatan sebagaimana yang diperuntukkan dalam pengelasan barang-barang atau perkhidmatan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga, dan dalam hal sedemikian, perenggan (1)(b) adalah terpakai bagi setiap kelas barang-barang atau perkhidmatan yang baginya permohonan itu berkaitan.

(4) Dalam hal suatu permohonan pendaftaran berkenaan dengan semua barang atau perkhidmatan yang termasuk dalam suatu kelas tertentu dalam Jadual Ketiga, atau barang-barang atau perkhidmatan dengan kepelbagaian yang luas, Pendaftar boleh menolak permohonan itu melainkan jika dia berpuas hati bahawa spesifikasi itu dibenarkan oleh penggunaan cap dagangan yang dibuat oleh pemohon,

atau yang diniatkan untuk dibuat jika dan apabila cap dagangan itu didaftarkan.

(5) Apabila suatu cap dagangan didaftarkan, cap dagangan itu hendaklah dikelaskan mengikut versi sistem pengelasan barang-barang atau perkhidmatan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga yang berkuat kuasa pada tarikh pemfailan permohonan pendaftaran cap dagangan itu.

(6) Dalam peraturan ini, "spesifikasi" ertinya spesifikasi barang-barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya suatu cap dagangan telah didaftarkan atau diniatkan untuk didaftarkan.

Terjemahan dan transliterasi

12. (1) Jika suatu cap dagangan mengandungi atau terdiri daripada perkataan yang tidak dalam huruf rumi, atau bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris, pemohon hendaklah, melainkan jika Pendaftar mengarahkan sebaliknya, apabila memfailkan permohonan untuk pendaftaran cap dagangan itu, memberi Pendaftar maklumat yang berikut:

- (a) terjemahan perkataan itu dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris;
- (b) transliterasi perkataan itu, jika perlu; dan
- (c) bahasa asal perkataan itu.

(2) Jika pemohon memenuhi kehendak di bawah subperaturan (1) pada hari-hari yang berlainan, tarikh pemfailan hendaklah tertakluk kepada subperaturan 14(5).

(3) Pendaftar boleh pada bila-bila masa, jika tidak berpuas hati dengan terjemahan dan transliterasi, menghendaki pemohon untuk memfailkan suatu salinan

terjemahan atau transliterasi, yang diperaku atau ditentusahkan sehingga Pendaftar berpuas hati.

(4) Jika pemohon gagal untuk mengemukakan suatu salinan terjemahan atau transliterasi, permohonan itu hendaklah disifatkan ditarik balik.

Penafian sukarela

13. (1) Pemohon boleh menafikan apa-apa hak penggunaan eksklusif apa-apa elemen cap dagangan yang dinyatakan semasa memfailkan permohonan pendaftaran cap dagangan.

(2) Jika pemohon tidak membuat apa-apa penafian, Pendaftar hendaklah meneruskan dengan permohonan pendaftaran cap dagangan itu.

(3) Jika berhubung dengan permohonan pendaftaran cap dagangan itu, Pendaftar mengeluarkan penolakan sementara, pemohon boleh memohon penafian sukarela yang disertai permintaan untuk meminda permohonan pendaftaran cap dagangan itu, disertai pembayaran fi ditetapkan.

Ketidakpatuhan yang menyentuh permohonan pendaftaran cap dagangan

14. (1) Jika suatu permohonan pendaftaran cap dagangan tidak mematuhi subseksyen 17(2) atau (3) Akta atau peraturan 7, 9, 11 atau 12, Pendaftar hendaklah menghantar suatu penolakan sementara dalam suatu notis bertulis kepada pemohon untuk meremеди ketidakpatuhan itu atau, dalam hal subseksyen 17(2) Akta, untuk meremеди kegagalan pembayaran, dalam tempoh yang dinyatakan dalam penolakan sementara itu.

(2) Pendaftar boleh bersetuju dengan atau menolak maklum balas pemohon kepada notis bertulis itu.

(3) Jika, selepas habis tempoh yang dinyatakan dalam subperaturan (1), pemohon tidak meremеди apa-apa ketidakpatuhan atau kegagalan pembayaran,

permohonan yang disentuh dalam penolakan sementara itu hendaklah disifatkan ditarik balik.

(4) Sebelum habis tempoh untuk meremedi ketidakpatuhan atau kegagalan pembayaran itu, pemohon boleh memohon, disertai pembayaran fi ditetapkan, suatu pelanjutan masa untuk tempoh yang tidak melebihi satu bulan, tertakluk kepada peraturan 59.

(5) Jika pemohon meremedi ketidakpatuhan atau membuat pembayaran itu dalam tempoh yang dilanjutkan, Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu tarikh pemfailan yang baharu bagi permohonan pendaftaran cap dagangan itu yang adalah tarikh ketidakpatuhan itu diremedi atau pembayaran dibuat.

Permohonan alasan keputusan Pendaftar

15. (1) Jika Pendaftar menolak untuk mendaftarkan cap dagangan, keputusan itu hendaklah dimaklumkan kepada pemohon secara bertulis.

(2) Pemohon boleh, dalam masa dua bulan dari tarikh keputusan Pendaftar dimaklumkan kepada pemohon, memfailkan permintaan untuk mendapatkan alasan bertulis keputusan itu disertai pembayaran fi ditetapkan.

Pembayaran balik fi di bawah seksyen 13 Akta

16. (1) Jika berkenaan dengan suatu permohonan oleh seorang pemohon untuk mendapatkan pendapat dan hasil carian awal, bagi maksud memohon pendaftaran cap dagangan, Pendaftar mengeluarkan hasil carian awal dalam bentuk afirmatif—

(a) pemohon itu, dengan bergantung kepada hasil carian awal dalam bentuk afirmatif itu, memfailkan suatu permohonan pendaftaran cap dagangan sebaik selepas Pendaftar mengeluarkan hasil carian awal dalam bentuk afirmatif itu;

(b) selepas memeriksa permohonan pendaftaran cap dagangan di bawah perenggan (a), Pendaftar mengeluarkan penolakan

sementara dengan membangkitkan alasan dalam seksyen 23 atau 24 Akta; dan

- (c) berikutan pengeluaran penolakan sementara di bawah perenggan (b) dan tertakluk kepada pemohon memfailkan permohonan untuk menarik balik permohonan pendaftaran cap dagangan itu dalam masa dua bulan daripada tarikh pengeluaran penolakan sementara itu,

pemohon itu berhak untuk mendapatkan pembayaran balik fi yang telah dibayar bagi pemfailan permohonan pendaftaran cap dagangan itu.

(2) Permintaan untuk mendapatkan pembayaran balik fi pemfailan permohonan pendaftaran cap dagangan hendaklah dibuat kepada Pendaftar disertai pembayaran fi ditetapkan.

(3) Pendaftar tidak boleh membenarkan apa-apa pelanjutan masa bagi maksud peraturan ini.

Penggal 3

Pemeriksaan permohonan pendaftaran

Maklum balas pemohon semasa pemeriksaan

17. (1) Jika Pendaftar menolak untuk mendaftar suatu cap dagangan, Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu penolakan sementara dalam notis bertulis yang hendaklah juga mengandungi alasan bagi penolakan sementara itu yang dengannya pemohon boleh memberikan maklum balas—

- (a) dengan membuat representasi sama ada secara bertulis, atau dengan memohon kepada Pendaftar suatu pendengaran disertai pembayaran fi ditetapkan;

- (b) dengan meminda permohonan pendaftaran cap dagangan itu supaya memenuhi syarat, pindaan, ubah suaian atau pengehadan yang dikenakan atau diarahkan oleh Pendaftar melalui suatu permohonan untuk meminda permohonan pendaftaran cap dagangan disertai pembayaran fi ditetapkan; atau
- (c) dengan mengemukakan maklumat tambahan atau apa-apa maklumat atau keterangan lain melalui suatu akuan berkanun atau, *viva voce* sebagai ganti atau sebagai tambahan kepada akuan berkanun itu.

(2) Pemohon boleh memohon pelanjutan masa disertai pembayaran fi ditetapkan untuk melanjutkan masa yang dinyatakan oleh Pendaftar dalam notis bertulis itu bagi suatu tempoh tidak melebihi enam bulan.

(3) Apabila menerima permohonan untuk pendengaran di bawah perenggan (1)(a), Pendaftar hendaklah memberi pemohon notis tentang tarikh yang ditetapkan untuk Pendaftar mendengar representasi pemohon.

(4) Selepas menimbangkan maklum balas pemohon, Pendaftar hendaklah menerima atau menolak permohonan pendaftaran cap dagangan itu.

(5) Jika Pendaftar menolak permohonan pendaftaran cap dagangan, penolakan itu adalah penolakan sementara dengan sepenuhnya dan penolakan sementara dengan sepenuhnya itu hendaklah diberitahu kepada pemohon secara bertulis.

(6) Pemohon boleh, dalam masa dua bulan dari tarikh keputusan penolakan sementara dengan sepenuhnya itu dikeluarkan, memfailkan, disertai pembayaran fi ditetapkan, permintaan bagi alasan bertulis keputusan Pendaftar tentang Penolakan sementara dengan sepenuhnya itu.

(7) Pendaftar tidak boleh membenarkan pelanjutan masa bagi maksud subperaturan (6).

(8) Tarikh alasan bertulis keputusan Pendaftar tentang penolakan sementara dengan sepenuhnya dikeluarkan kepada pemohon hendaklah disifatkan sebagai tarikh keputusan Pendaftar bagi maksud rayuan kepada Mahkamah.

(9) Apa-apa rayuan kepada Mahkamah terhadap keputusan Pendaftar hendaklah dibuat dalam masa satu bulan dari tarikh alasan bertulis keputusan Pendaftar tentang penolakan sementara dengan sepenuhnya itu dikeluarkan kepada pemohon.

(10) Seseorang pemohon boleh memohon kepada Pendaftar bagi suatu pelanjutan masa yang dinyatakan dalam subperaturan (9) untuk memfailkan rayuan kepada Mahkamah disertai pembayaran fi ditetapkan dan Pendaftar boleh memberikan pelanjutan itu bagi suatu tempoh tidak melebihi dua bulan.

Penyetujuteraan dan penyiaran permohonan

18. (1) Selepas memeriksa permohonan pendaftaran cap dagangan, jika Pendaftar berpuas hati bahawa permohonan itu memenuhi kehendak pendaftaran, Pendaftar boleh menyetujui terima permohonan itu sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada syarat, pindaan, ubah suaian atau pengehadan.

(2) Selepas permohonan pendaftaran cap dagangan disetujui terima dan disiarkan dalam Jurnal, Pendaftar boleh memberikan pemberitahuan bertulis mengenai penyiaran itu kepada pemohon.

Pembatalan penyetujuteraan

19. (1) Jika menurut subseksyen 29(12) Akta, penyetujuteraan pendaftaran cap dagangan itu dibatalkan, Pendaftar hendaklah menyiarkan pembatalan penyetujuteraan itu dalam Jurnal dan mengeluarkan suatu notis bertulis penolakan sementara kepada pemohon.

(2) Jika Pendaftar menolak untuk mendaftarkan cap dagangan, pemohon boleh, dalam masa yang dinyatakan dalam notis bertulis, memberikan maklum balas—

- (a) dengan membuat representasi sama ada secara bertulis, atau dengan memohon kepada Pendaftar bagi suatu pendengaran disertai pembayaran fi ditetapkan;
- (b) dengan meminda permohonan supaya memenuhi syarat, pindaan, ubah suaian atau pengedaran yang dikenakan atau diarahkan oleh Pendaftar melalui suatu permohonan untuk meminda permohonan pendaftaran cap dagangan disertai pembayaran fi ditetapkan; atau
- (c) dengan mengemukakan maklumat tambahan atau apa-apa maklumat atau keterangan lain melalui akuan berkanun atau, *viva voce* sebagai ganti atau sebagai tambahan kepada akuan berkanun.

(3) Permohonan hendaklah disifatkan ditarik balik jika pemohon tidak memberikan maklum balas dalam masa yang dinyatakan dalam notis bertulis.

(4) Apabila menerima permohonan untuk pendengaran di bawah perenggan (2)(a), Pendaftar hendaklah memberi pemohon notis tentang tarikh yang ditetapkan untuk Pendaftar mendengar representasi pemohon.

(5) Selepas menimbangkan maklum balas pemohon, Pendaftar hendaklah menyetujui terima atau menolak untuk mendaftarkan cap dagangan.

(6) Jika Pendaftar menolak untuk mendaftarkan cap dagangan, penolakan itu adalah penolakan sementara dengan sepenuhnya dan penolakan sementara dengan sepenuhnya itu hendaklah diberitahu kepada pemohon secara bertulis.

(7) Pemohon boleh, dalam masa dua bulan dari tarikh keputusan penolakan sementara dengan sepenuhnya itu dikeluarkan, memfailkan, disertai pembayaran fi ditetapkan, permintaan bagi alasan bertulis keputusan Pendaftar.

(8) Pendaftar tidak boleh membenarkan pelanjutan masa bagi maksud subperaturan (7).

(9) Tarikh alasan bertulis keputusan Pendaftar mengenai penolakan sementara dengan sepenuhnya itu dikeluarkan kepada pemohon hendaklah disifatkan tarikh keputusan Pendaftar bagi maksud rayuan kepada Mahkamah.

(10) Apa-apa rayuan kepada Mahkamah terhadap keputusan Pendaftar hendaklah dibuat dalam masa satu bulan dari tarikh alasan bertulis keputusan Pendaftar mengenai penolakan sementara dengan sepenuhnya itu dikeluarkan kepada pemohon.

Penggal 4

Penarikan balik permohonan, sekatan barang-barang atau perkhidmatan yang diliputi dalam permohonan dan pindaan permohonan

Penarikan balik atau sekatan permohonan pendaftaran cap dagangan

20. (1) Jika mana-mana orang yang apa-apa hak atau kepentingan menjadi terletak hak kepadanya memohon untuk menarik balik pendaftaran cap dagangan atau untuk sekatan ke atas barang-barang atau perkhidmatan yang diliputi dalam permohonan pendaftaran cap dagangan itu, orang itu boleh memberitahu Pendaftar tentang penarikan balik atau sekatan itu.

(2) Orang yang disebut dalam subperaturan (1) hendaklah memfailkan dengan Pendaftar, disertai pembayaran fi ditetapkan, permohonan untuk menarik balik atau menyekat permohonan orang itu.

(3) Pendaftar boleh menghendaki orang yang disebut dalam subperaturan (1) untuk mengemukakan apa-apa maklumat sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Pendaftar sebelum menyetujui terima penarikan balik atau sekatan itu.

(4) Jika Pendaftar menyetujui terima permohonan penarikan balik atau sekatan itu, Pendaftar hendaklah merekodkan penarikan balik atau sekatan itu.

Sekatan barang-barang atau perkhidmatan yang diliputi dalam permohonan selepas penyiaran

21. (1) Selepas perekodan di bawah subperaturan 20(4) dan penyiaran di bawah subseksyen 32(4) Akta oleh Pendaftar mengenai apa-apa sekatan barang-barang atau perkhidmatan, mana-mana orang boleh membangkang sekatan itu.

(2) Mana-mana orang yang berhasrat untuk membuat bangkangan terhadap apa-apa sekatan barang-barang atau perkhidmatan hendaklah, dalam masa dua bulan selepas tarikh penyiaran notis sekatan barang-barang atau perkhidmatan itu, memfailkan dengan Pendaftar suatu notis bangkangan.

(3) Notis bangkangan itu hendaklah mengandungi pernyataan alasan yang berdasarkannya orang itu membangkang sekatan barang-barang atau perkhidmatan itu, termasuklah, jika berkenaan, bagaimana sekatan barang-barang atau perkhidmatan itu akan menjadi alasan bangkangan.

(4) Peraturan 23 hingga 34 adalah terpakai bagi notis bangkangan di bawah peraturan ini sebagaimana yang berikut:

(a) sebutan mengenai permohonan pendaftaran cap dagangan dalam subperaturan 26(3) dan (4) dan subperaturan 29(1) hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai permohonan bagi sekatan barang-barang atau perkhidmatan yang disebut dalam peraturan 20;

(b) sebutan mengenai tarikh penyiaran penyetujuteraan permohonan pendaftaran cap dagangan dalam subperaturan 23(1) hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai tarikh penyiaran sekatan barang-barang atau perkhidmatan itu;

- (c) sebutan mengenai notis bangkangan dalam peraturan 23, subperaturan 24(1), 29(3) dan 32(1) dan peraturan 34 hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai notis bangkangan yang disebut dalam subperaturan (2) dan (3); dan
- (d) sebutan mengenai pembangkang dalam superaturan 23(3), (7), (8) dan (9), subperaturan 24(1), (2) dan (3), subperaturan 25(1), (2) dan (3), subperaturan 26(2) dan (3), subperaturan 27(1), peraturan 28, subperaturan 29(2) dan (3), peraturan 30, subperaturan 31(1) dan (3), subperaturan 32(1), perenggan 32(1)(a) dan (b), subperaturan 33(4) dan peraturan 34 hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai orang yang disebut dalam subperaturan (2) dan (3).

Pindaan permohonan selepas penyiaran

22. (1) Jika suatu permohonan bagi pindaan dibuat untuk permohonan pendaftaran cap dagangan, yang berkenaan dengannya penyetujuteraan permohonan pendaftaran itu telah disiarkan dalam Jurnal, dan permohonan bagi pindaan itu adalah untuk meminda gambaran cap dagangan tetapi yang tidak menyentuh identiti cap dagangan itu secara substansial atau memperluas barang-barang atau perkhidmatan yang diliputi dalam permohonan pendaftaran itu, permohonan bagi pindaan itu hendaklah juga disiarkan dalam Jurnal.

(2) Mana-mana orang yang berhasrat untuk membangkang pindaan di bawah subperaturan (1) hendaklah, dalam masa dua bulan selepas tarikh penyiaran pindaan itu, memfailkan dengan Pendaftar suatu notis bangkangan terhadap pindaan itu.

(3) Notis bangkangan itu hendaklah mengandungi pernyataan alasan yang berdasarkannya orang itu membangkang pindaan itu, termasuk, jika berkenaan, bagaimana pindaan itu akan menjadi alasan bangkangan.

(4) Peraturan 23 hingga 34 adalah terpakai bagi notis bangkangan sebagaimana yang berikut:

- (a) sebutan mengenai permohonan pendaftaran cap dagangan dalam subperaturan 26(3) dan (4) dan subperaturan 29(1) hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai permohonan bagi sekatan barang-barang atau perkhidmatan yang disebut dalam subperaturan (1);
- (b) sebutan mengenai tarikh penyiaran penyetujuteraan permohonan pendaftaran cap dagangan dalam subperaturan 23(1) hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai tarikh penyiaran pindaan itu;
- (c) sebutan mengenai notis bangkangan dalam peraturan 23, subperaturan 24(1), 29(3) dan 32(1) dan peraturan 34 hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai notis bangkangan yang disebut dalam subperaturan (2) dan (3); dan
- (d) sebutan mengenai pembangkang dalam subperaturan 23(3), (7), (8) dan (9), subperaturan 24(1), (2) dan (3), subperaturan 25(1), (2) dan (3), subperaturan 26(2) dan (3), subperaturan 27(1), peraturan 28, subperaturan 29(2) dan (3), peraturan 30, subperaturan 31(1) dan (3), subperaturan 32(1), perenggan 32(1)(a) dan (b), subperaturan 33(4) dan peraturan 34 hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai orang yang disebut dalam subperaturan (2) dan (3).

Penggal 5

Bangkangan

Pemfailan notis bangkangan

23. (1) Suatu notis bangkangan kepada permohonan pendaftaran cap dagangan yang hendaklah termasuk pernyataan alasan terhadap bangkangan itu hendaklah

difailkan, disertai pembayaran fi ditetapkan, dengan Pendaftar dalam masa dua bulan dari tarikh penyiaran penyetujuteraan permohonan pendaftaran cap dagangan itu.

(2) Bagi maksud pemfailan notis bangkangan, Pendaftar tidak boleh membenarkan pelanjutan masa selama lebih daripada dua bulan selepas tamat tempoh pemfailan notis bangkangan.

(3) Seorang pembangkang yang membangkang pendaftaran cap dagangan bagi lebih daripada satu kelas barang-barang atau perkhidmatan hendaklah membayar fi yang ditetapkan bagi setiap kelas.

(4) Jika notis bangkangan difailkan berasaskan cap dagangan berdaftar hendaklah dimasukkan dalam pernyataan alasan bangkangan itu suatu gambaran cap dagangan itu dan butir-butir yang berikut:

- (a) perincian mengenai kuasa yang dengannya cap dagangan itu didaftarkan;
- (b) nombor pendaftaran cap dagangan itu; dan
- (c) barang-barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya cap dagangan itu didaftarkan dan bangkangan itu diasaskan.

(5) Jika bangkangan itu berasaskan cap dagangan yang berkenaan dengannya suatu permohonan pendaftaran cap dagangan telah dibuat, hendaklah dimasukkan dalam pernyataan alasan bangkangan itu suatu gambaran cap dagangan itu dan butir-butir dalam perenggan (4) (a) hingga (c).

(6) Jika bangkangan itu berasaskan cap dagangan atau tanda lain yang tidak berdaftar atau menurut hak terdahulu di bawah subseksyen 24(4) Akta, hendaklah dimasukkan dalam pernyataan alasan bangkangan itu suatu gambaran cap dagangan atau tanda itu dan barang-barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya perlindungan itu dituntut.

(7) Jika pembangkang gagal mematuhi mana-mana kehendak berhubung dengan notis bantahan itu, bantahan itu hendaklah disifatkan tidak pernah dibuat.

(8) Pada masa yang sama dengan pemfailan notis bantahan itu, pembangkang itu hendaklah menghantar satu salinan notis bantahan kepada pemohon.

(9) Pemohon hendaklah memfailkan dengan Pendaftar suatu affidavit penyampaian, dalam masa empat belas hari dari tarikh salinan notis bantahan itu dihantar kepada pemohon, yang affidavit penyampaian itu hendaklah mengandungi bukti tarikh penerimaan notis bantahan itu, dan kegagalan untuk berbuat demikian akan menyebabkan notis bantahan itu disifatkan ditarik balik.

Pemfailan pernyataan balas

24. (1) Pemohon hendaklah, dalam masa dua bulan dari tarikh penerimaan notis bantahan daripada pembangkang, memfailkan pernyataan balas dengan Pendaftar disertai pembayaran yang ditetapkan.

(2) Pada masa yang sama dengan pemfailan pernyataan balas itu, pemohon hendaklah menghantar satu salinan pernyataan balas itu kepada pembangkang.

(3) Pemohon hendaklah memfailkan affidavit penyampaian kepada Pendaftar, dalam masa empat belas hari dari tarikh penyampaian satu salinan pernyataan balas kepada pembangkang, yang affidavit penyampaian itu hendaklah mengandungi bukti tarikh penerimaan pernyataan balas itu oleh pembangkang, dan kegagalan berbuat demikian akan mengakibatkan permohonan pendaftaran cap dagangan itu disifatkan ditarik balik.

(4) Jika pemohon tidak memfailkan pernyataan balas dalam masa yang dinyatakan, permohonan pendaftaran cap dagangan itu, setakat yang berkaitan dengan barang-barang atau perkhidmatan yang terhadapnya bantahan itu ditujukan, hendaklah, melainkan jika Pendaftar mengarahkan sebaliknya, disifatkan ditarik balik.

Keterangan bagi menyokong bangkangan

25. (1) Pembangkang hendaklah, dalam masa dua bulan dari tarikh penerimaan pernyataan balas, memfailkan dengan Pendaftar apa-apa keterangan melalui akuan berkanun bagi menyokong bangkangannya.

(2) Pada masa yang sama dengan pemfailan keterangan bagi menyokong bangkangannya, pembangkang hendaklah menghantarkan satu salinan keterangan itu kepada pemohon.

(3) Pembangkang hendaklah memfailkan affidavit penyampaian dengan Pendaftar, dalam masa empat belas hari dari tarikh penghantaran kepada pemohon salinan keterangan bagi menyokong bangkangan pembangkang itu, yang affidavit penyampaian itu hendaklah mengandungi bukti tentang tarikh penerimaan keterangan itu oleh pemohon, dan kegagalan berbuat demikian akan mengakibatkan bangkangan itu disifatkan ditarik balik.

(4) Jika keterangan tidak difailkan menurut peraturan ini, bangkangan hendaklah disifatkan ditarik balik.

Keterangan bagi menyokong permohonan pendaftaran cap dagangan

26. (1) Pemohon hendaklah, dalam masa dua bulan dari tarikh penerimaan keterangan yang menyokong bangkangan, memfailkan dengan Pendaftar apa-apa keterangan melalui akuan berkanun bagi menyokong permohonan pendaftaran cap dagangannya.

(2) Pada masa yang sama dengan pemfailan keterangan bagi menyokong permohonan pendaftaran cap dagangannya, pemohon hendaklah menghantar satu salinan keterangan itu kepada pembangkang.

(3) Pemohon hendaklah memfailkan affidavit penyampaian dengan Pendaftar, dalam masa empat belas hari dari tarikh penghantaran kepada pembangkang salinan keterangan bagi menyokong permohonan pendaftaran cap dagangannya, yang affidavit penyampaian itu hendaklah mengandungi bukti penerimaan oleh pembangkang akan

keterangan itu, dan kegagalan untuk berbuat demikian akan mengakibatkan permohonan pendaftaran cap dagangan itu hendaklah disifatkan ditarik balik.

(4) Jika tiada keterangan difailkan menurut peraturan ini, permohonan pendaftaran cap dagangan akan disifatkan ditarik balik.

Keterangan balas oleh pembangkang

27. (1) Pembangkang boleh, dalam masa dua bulan dari tarikh penerimaan keterangan bagi menyokong permohonan pendaftaran cap dagangan, memfailkan keterangan balas melalui akuan berkanun dan hendaklah, pada masa yang sama, menghantar satu salinan keterangan balas itu kepada pemohon.

(2) Keterangan balas hendaklah dihadkan hanya kepada perkara yang semata-mata membalas keterangan pemohon.

Keterangan lanjut

28. Keterangan lanjut tidak boleh difailkan oleh pembangkang atau pemohon kecuali dengan kebenaran Pendaftar dan atas apa-apa terma mengenai kos, atau selainnya sebagaimana yang difikirkan patut oleh Pendaftar.

Permohonan penafian sukarela semasa prosiding bangkangan

29. (1) Semasa prosiding bangkangan, pemohon boleh memohon bagi penafian sukarela untuk menafikan apa-apa hak kepada penggunaan eksklusif apa-apa elemen cap dagangan yang ditetapkan disertai permintaan untuk pindaan permohonan pendaftaran cap dagangan dan pembayaran fi ditetapkan.

(2) Pendaftar, sebelum menyetujui terima penafian sukarela sebagaimana yang diminta oleh pemohon, hendaklah mengambil kira persetujuan pembangkang.

(3) Jika Pendaftar menyetujui terima penafian sukarela itu, pembangkang hendaklah menarik balik notis bangkangan itu.

Penghujahan bertulis

30. Apabila selesai pemfailan keterangan termasuk ekshibit, Pendaftar hendaklah memberikan notis kepada pembangkang dan pemohon untuk mengemukakan penghujahan bertulis kepada Pendaftar, berhubung dengan bangkangan itu, dalam masa dua bulan dari tarikh pengeluaran notis oleh Pendaftar.

Pelanjutan masa prosiding bangkangan

31. (1) Pendaftar boleh membenarkan pelanjutan masa atas permintaan pembangkang atau pemohon disertai pembayaran fi ditetapkan.

(2) Permintaan untuk pelanjutan masa bagi tempoh tidak melebihi enam bulan boleh dipohon.

(3) Jika permohonan pelanjutan masa diminta oleh pembangkang atau pemohon, pihak yang memohon pelanjutan masa hendaklah pada masa yang sama memaklumkan pihak satu lagi dalam prosiding bahawa permintaan bagi pelanjutan masa telah difailkan dengan Pendaftar.

Hal keadaan yang bangkangan boleh diteruskan atas nama orang lain

32. (1) Suatu bangkangan boleh diteruskan atas nama mana-mana orang selain pembangkang yang memfailkan notis bangkangan jika—

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

(b) jika pembangkang tidak menarik balik bangkangan, orang lain yang disebut dalam perenggan (a) memberitahu Pendaftar secara bertulis disertai bukti yang memuaskan hati Pendaftar melalui akuan berkanun bahawa hak dan kepentingan yang terletak hak pada orang lain itu telah dicatatkan dalam rekod.

(2) Suatu bingkangan boleh diteruskan atas nama mana-mana orang selain pemohon yang memfailkan pernyataan balas jika—

(a) selepas pemohon memfailkan suatu pernyataan balas, hak atau kepentingan yang dengannya pemohon bergantung untuk memfailkan pernyataan balas menjadi terletak hak kepada orang lain itu; dan

(b) jika pemohon tidak menarik balik pernyataan balas itu, orang lain yang disebut dalam perenggan (a) memberitahu Pendaftar secara bertulis disertai bukti yang memuaskan hati Pendaftar melalui akuan berkanun bahawa hak atau kepentingan yang terletak hak pada orang lain itu telah dicatatkan dalam rekod.

Keputusan Pendaftar dalam prosiding bingkangan

33. (1) Sebaik selepas tamat tempoh yang dinyatakan dalam peraturan 30, Pendaftar hendaklah menimbangkan keterangan, ekshibit dan apa-apa hujahan bertulis dan boleh dalam masa dua bulan menyampaikan keputusannya menurut subseksyen 35(8) Akta dan alasan keputusannya secara bertulis kepada pihak-pihak kepada prosiding bingkangan itu.

(2) Tarikh alasan bertulis keputusan Pendaftar yang dikeluarkan kepada pihak-pihak hendaklah disifatkan sebagai tarikh keputusan Pendaftar bagi maksud rayuan kepada Mahkamah.

(3) Apa-apa rayuan kepada Mahkamah terhadap keputusan Pendaftar hendaklah dibuat dalam masa satu bulan dari tarikh yang disebut di bawah subperaturan (2).

(4) Pemohon atau pembangkang boleh memohon kepada Pendaftar pelanjutan masa untuk memfailkan rayuan kepada Mahkamah bagi tempoh tidak melebihi dua bulan.

Kos bagi bingkangan yang tidak ditentang

34. Dalam hal bingkangan tidak ditentang, Pendaftar dalam memutuskan sama ada kos patut diawardkan kepada pembangkang hendaklah menimbangkan sama ada prosiding boleh dielakkan jika notis yang munasabah telah diberikan oleh pembangkang kepada pemohon sebelum notis bingkangan difailkan.

Penggal 6

Penangguhan

Penangguhan pemeriksaan atau prosiding bingkangan

35. (1) Apa-apa permintaan bagi penangguhan, boleh dibuat dengan Pendaftar disertai pembayaran fi ditetapkan, oleh—

- (a) seorang pemohon berhubung dengan permohonan pendaftaran cap dagangan di bawah subseksyen 29(7) Akta; atau
- (b) seorang pemohon atau pembangkang berhubung dengan prosiding bingkangan di bawah subseksyen 35(9) Akta.

(2) Pendaftar boleh membenarkan tempoh maksimum enam bulan bagi penangguhan dan boleh melanjutkan tempoh penangguhan tertakluk kepada pemfailan suatu permintaan baharu untuk penangguhan.

(3) Pendaftar boleh menangguhkan apa-apa tindakan di bawah perenggan 1(a) tertakluk kepada hal keadaan yang berikut:

- (a) terdapat suatu permohonan di Mahkamah yang sedang berjalan berhubung dengan permohonan pendaftaran cap dagangan yang dimiliki oleh pemohon; atau
- (b) terdapat permohonan di Mahkamah yang sedang berjalan yang melibatkan prosiding bingkangan yang berhubung dengan

permohonan pendaftaran cap dagangan yang dimiliki oleh pemohon.

(4) Pendaftar boleh menangguhkan apa-apa tindakan di bawah perenggan (1)(b) tertakluk kepada hal keadaan yang berikut:

- (a) kedua-dua pembangkang dan pemohon hendaklah menjadi pihak-pihak yang terlibat dalam prosiding Mahkamah di Malaysia; atau
- (b) apa-apa hal keadaan munasabah yang lain sebagaimana yang Pendaftar fikirkan patut.

Penggal 7

Pendaftaran

Perakuan pendaftaran

36. Apabila diberitahu tentang penyiaran pendaftaran cap dagangan dalam Jurnal, tuan punya berdaftar itu boleh meminta, disertai pembayaran fi ditetapkan, Pendaftar untuk mengeluarkan perakuan pendaftaran.

Kematian pemohon sebelum pendaftaran

37. (1) Jika pemohon bagi pendaftaran cap dagangan mati, selepas tarikh permohonannya dan sebelum tarikh cap dagangan itu dicatatkan dalam Daftar, mana-mana orang lain yang membuktikan dengan memuaskan hati Pendaftar bahawa hak di bawah cap dagangan itu telah terletak hak kepada orang lain itu—

- (a) orang lain itu hendaklah memfailkan, dengan Pendaftar disertai pembayaran fi ditetapkan, suatu permohonan untuk menggantikan nama si mat dalam pemberitahuan pendaftaran dengan nama orang itu; dan

(b) Pendaftar boleh mencatatkan dalam pemberitahuan pendaftaran dan dalam Daftar, dengan menggantikan nama si mati, dengan nama, alamat dan butir-butir orang lain itu.

(2) Permohonan pendaftaran cap dagangan di bawah subperaturan (1) hendaklah diteruskan atas nama orang lain itu seolah-olah orang lain itu ialah pemohon itu.

Pendaftaran siri cap dagangan

38. (1) Suatu permohonan pendaftaran siri cap dagangan boleh dibuat bagi pendaftaran siri cap dagangan itu dalam pendaftaran tunggal dengan syarat siri itu mengandungi tidak lebih daripada enam cap dagangan.

(2) Jika sesuatu permohonan pendaftaran suatu siri cap dagangan mengandungi dua atau lebih cap dagangan, permohonan itu hendaklah tertakluk kepada pembayaran fi ditetapkan untuk setiap cap dagangan dalam siri cap dagangan itu.

(3) Tertakluk kepada seksyen 21 Akta dan setelah berpuas hati bahawa permohonan bagi siri cap dagangan itu merupakan suatu siri cap dagangan, Pendaftar hendaklah menyetujui terima permohonan itu.

(4) Suatu permohonan boleh dibuat untuk meminta pemotongan satu atau lebih siri cap dagangan, dengan memfailkan permintaan bagi pindaan permohonan atau pengubahan pendaftaran disertai pembayaran fi ditetapkan.

(5) Setelah menimbangkan permintaan bagi pindaan permohonan atau pengubahan pendaftaran, Pendaftar hendaklah memotong siri cap dagangan itu.

BAHAGIAN III
PEMBAHAGIAN ATAU PENGGABUNGAN

Pembahagian daripada permohonan pendaftaran cap dagangan

39. (1) Pada bila-bila masa sebelum pendaftaran cap dagangan, seseorang pemohon permohonan pendaftaran cap dagangan itu boleh meminta, disertai pembayaran fi ditetapkan, pembahagian daripada permohonan itu berkenaan dengan kelas atau barang-barang atau perkhidmatan dalam permohonan itu.

(2) Permintaan bagi pembahagian hendaklah mengandungi maklumat yang berikut:

- (a) nama dan alamat penyampaian pemohon;
- (b) nombor permohonan pendaftaran;
- (c) dalam hal pembahagian kelas barang-barang atau perkhidmatan, suatu senarai kelas yang diminta untuk dibahagikan;
- (d) dalam hal pembahagian barang-barang atau perkhidmatan, suatu senarai barang-barang atau perkhidmatan yang diminta untuk dibahagikan; dan
- (e) jika pemohon bagi permohonan pendaftaran cap dagangan itu menjadi pihak dalam prosiding yang difailkan di Mahkamah yang menyentuh permohonan pendaftaran cap dagangan itu, pernyataan bahawa pihak atau pihak-pihak lain dalam prosiding itu telah bersetuju dengan permintaan untuk pembahagian itu.

(3) Jika Pendaftar menimbulkan apa-apa pertanyaan, mengenai permintaan bagi pembahagian itu, yang pemohon hendaklah memberikan maklum balas kepada pertanyaan itu dalam masa yang dinyatakan dalam suatu notis bertulis, pemohon tidak dibenarkan untuk meminta pelanjutan masa di bawah peraturan 59 untuk memberikan maklum balas kepada pertanyaan itu.

Kesan pembahagian permohonan pendaftaran cap dagangan

40. (1) Jika Pendaftar membenarkan permohonan bagi pembahagian, bahagian yang dibahagikan itu hendaklah diasingkan dari permohonan asal pendaftaran.

(2) Walau apa pun subperaturan (1), tarikh pemfailan permohonan asal pendaftaran hendaklah dikekalkan berkenaan dengan bahagian yang telah dibahagikan keluar daripada permohonan pendaftaran itu.

(3) Jika permintaan untuk membahagikan suatu permohonan dibuat selepas penyiaran permohonan itu, apa-apa penolakan sementara berkenaan dengan, atau bangkangan terhadap, permohonan asal hendaklah dikira sebagai terpakai bagi setiap permohonan pembahagian, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan hendaklah diteruskan.

(4) Jika pembangkang membangkang beberapa kelas atau barang-barang atau perkhidmatan yang difailkan oleh pemohon dalam permohonan asal, yang sekarang menjadi hal perkara suatu permohonan pembahagian itu, Pendaftar boleh membenarkan pembahagian permohonan itu jika pemohon dalam permohonan asal belum memfailkan pernyataan balas.

(5) Selepas pembahagian permohonan asal, butir-butir yang berhubungan dengan pemberian suatu lesen, atau suatu kepentingan bercagar atau apa-apa hak di dalam atau di bawah lesen, yang berkenaan dengannya notis telah diberikan kepada Pendaftar, hendaklah disifatkan terpakai berhubung dengan setiap permohonan yang dibahagikan daripada permohonan asal.

Pembahagian pendaftaran cap dagangan

41. (1) Seorang tuan punya berdaftar boleh meminta, disertai pembayaran fi ditetapkan, bagi suatu pembahagian daripada pendaftaran kelas atau barang-barang atau perkhidmatan dalam pendaftaran itu .

(2) Permintaan bagi pembahagian hendaklah mengandungi maklumat yang berikut:

- (a) nama dan alamat tuan punya berdaftar;
- (b) nombor pendaftaran asal bagi pendaftaran cap dagangan itu;
- (c) dalam hal pembahagian kelas barang-barang atau perkhidmatan, suatu senarai kelas yang diminta untuk dibahagikan;
- (d) dalam hal pembahagian barang-barang atau perkhidmatan, suatu senarai barang-barang atau perkhidmatan yang diminta untuk dibahagikan;
- (e) jika cap dagangan itu menjadi hal perkara dalam prosiding yang difailkan di Mahkamah, pernyataan bahawa pihak atau pihak-pihak lain dalam prosiding itu telah bersetuju dengan permintaan untuk pembahagian itu.

(3) Jika Pendaftar menimbulkan apa-apa pertanyaan, mengenai permintaan bagi pembahagian itu, yang pemohon hendaklah memberikan maklum balas kepada pertanyaan itu dalam masa yang dinyatakan dalam suatu notis bertulis, pemohon tidak dibenarkan untuk meminta pelanjutan masa di bawah peraturan 59 untuk memberikan maklum balas kepada pertanyaan itu.

Kesan pembahagian pendaftaran cap dagangan

42. (1) Jika Pendaftar membenarkan permintaan bagi pembahagian, bahagian yang dibahagikan itu hendaklah diasingkan daripada pendaftaran asal cap dagangan.

(2) Walau apa pun subperaturan (1) tarikh pemfailan pendaftaran asal cap dagangan hendaklah dikekalkan berkenaan dengan bahagian yang telah dibahagikan keluar daripada pendaftaran cap dagangan itu.

(3) Suatu permintaan di bawah peraturan 41 tidak boleh disetujui terima, jika permintaan itu akan membawa kepada suatu pembahagian antara barang-barang atau perkhidmatan yang menjadi hal perkara prosiding bagi pembatalan atau menidakkan kesahan pendaftaran cap dagangan itu.

(4) Sekiranya pendaftaran asal tertakluk kepada apa-apa syarat, penafian atau pengehadan, pendaftaran pembahagian itu hendaklah juga disekat.

(5) Jika pendaftaran asal telah didaftarkan bersama-sama dengan butir-butir yang berhubungan dengannya pemberian lesen, apa-apa kepentingan bercagar atau hak dalam atau di bawah pendaftaran asal itu atau apa-apa memorandum atau pernyataan mengenai kesan memorandum, Pendaftar hendaklah mencatatkan dalam Daftar butir-butir yang sama berhubung dengan setiap pendaftaran pembahagian yang dibahagikan daripada pendaftaran asal.

Penggabungan permohonan atau pendaftaran berasingan

43. (1) Seorang pemohon bagi pendaftaran cap dagangan, atau tuan punya berdaftar, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh memohon bagi penggabungan dua atau lebih permohonan atau dua atau lebih pendaftaran.

(2) Pendaftar boleh menggabungkan permohonan atau pendaftaran jika permohonan atau pendaftaran itu—

- (a) adalah bagi cap dagangan yang serupa;
- (b) mempunyai tarikh pemfailan yang sama;
- (c) berhubungan dengan permohonan, permohonan yang diminta untuk digabungkan mempunyai status yang sama;

- (d) berhubung dengan pendaftaran, pendaftaran yang diminta untuk digabungkan mempunyai status yang sama;
- (e) atas nama pemohon atau tuan punya berdaftar yang sama;
- (f) mempunyai alamat penyampaian yang sama bagi pemohon atau tuan punya berdaftar; dan
- (g) dikelaskan menurut sistem pengelasan sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga dan edisi sebelumnya yang sama dengan sistem pengelasan yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga, mengikut mana-mana yang berkenaan.

(3) Suatu permohonan bagi penggabungan hendaklah difailkan dengan Pendaftar disertai pembayaran fi ditetapkan dan mengandungi maklumat seperti berikut:

- (a) nama dan alamat bagi penyampaian pemohon atau tuan punya berdaftar;
- (b) nama dan alamat bagi penyampaian ejen;
- (c) kelas barang-barang atau perkhidmatan yang diminta untuk digabungkan; dan
- (d) permohonan atau nombor pendaftaran setiap permohonan atau pendaftaran yang hendak digabungkan.

Kesan penggabungan

44. (1) Tiada permohonan penggabungan boleh disetujui terima oleh Pendaftar berkenaan dengan pendaftaran cap dagangan—

- (a) yang menjadi hal perkara dalam prosiding bagi pembatalannya oleh Pendaftar atau Mahkamah atau bagi meniadakan kesahan pendaftarannya oleh Mahkamah; atau
- (b) yang menjadi hal perkara bagi pendaftaran antarabangsa sebagai pendaftaran asas yang belum dijadikan terasing daripada cap dagangan sebagaimana yang diperuntukkan menurut Perkara 6 Protokol Madrid.

(2) Jika mana-mana pendaftaran cap dagangan yang diminta untuk digabungkan adalah tertakluk kepada penafian, syarat atau pengehadan, pendaftaran yang digabungkan hendaklah juga disekat.

(3) Jika mana-mana pendaftaran cap dagangan yang diminta untuk digabungkan telah didaftarkan berhubungannya butir-butir yang berhubung dengan pemberian suatu lesen atau kepentingan bercagar atau apa-apa hak dalam atau di bawahnya, atau apa-apa memorandum atau pernyataan mengenai kesan suatu memorandum, Pendaftar hendaklah mencatatkan dalam Daftar butir-butir yang sama berhubung dengan pendaftaran yang digabungkan.

BAHAGIAN IV DAFTAR CAP DAGANGAN

Catatan dalam Daftar mengenai butir-butir cap dagangan berdaftar

45. Pendaftar hendaklah mencatatkan dalam Daftar berkenaan dengan setiap cap dagangan berdaftar butir-butir yang berikut:

- (a) tarikh pemfailan permohonan pendaftaran;
- (b) tarikh pendaftaran;
- (c) tarikh catatan cap dagangan dalam Daftar;

- (d) gambaran cap dagangan;
- (e) tarikh keutamaan, jika ada, yang diberikan menurut tuntutan hak keutamaan di bawah seksyen 26, 27 atau 28 Akta;
- (f) nama dan alamat tuan punya berdaftar;
- (g) nama dan alamat penyerah hak, pemegang lesen atau mana-mana orang yang mempunyai kepentingan atau cagaran dalam cap dagangan berdaftar;
- (h) alamat bagi penyampaian tuan punya berdaftar, penyerah hak, pemegang lesen atau mana-mana orang yang mempunyai kepentingan atau cagaran dalam cap dagangan berdaftar;
- (i) jika tuan punya berdaftar, penyerah hak, pemegang lesen atau mana-mana orang yang mempunyai kepentingan atau cagaran dalam cap dagangan berdaftar itu diwakili oleh ejen, nama ejen dan alamat bagi penyampaian;
- (j) apa-apa syarat, pindaan, penafian, pengubahsuaian atau pengehadan hak;
- (k) barang-barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya cap dagangan itu didaftarkan;
- (l) jika cap dagangan itu adalah cap kolektif atau cap perakuan, hakikat itu;
- (m) perihal cap dagangan itu;

- (n) jika cap dagangan itu didaftarkan dengan persetujuan tuan punya berdaftar cap dagangan terdahulu atau hak terdahulu yang lain, hakikat itu;
- (o) jika cap dagangan itu didaftarkan menurut permohonan transformasi—
 - (i) nombor pendaftaran antarabangsa yang bersamaan; dan
 - (ii) tarikh pendaftaran antarabangsa itu mengikut Perkara 3(4) Protokol Madrid, jika berkenaan; dan
 - (iii) jika permintaan bagi memperluas perlindungan ke Malaysia dibuat selepas pendaftaran antarabangsa itu, tarikh perekodan permintaan itu mengikut Perkara 3ter (2) Protokol Madrid, jika berkenaan; dan
- (p) butir-butir perakuan kesahan yang diberikan oleh Mahkamah.

Pindaan atau penggantian pengelasan barang-barang atau perkhidmatan

46. (1) Pendaftar boleh pada bila-bila masa meminda suatu catatan dalam Daftar, yang berkaitan dengan pengelasan suatu cap dagangan berdaftar supaya pengelasan selaras dengan versi pengelasan yang berkuat kuasa pada masa kini.

(2) Sebelum membuat apa-apa pindaan kepada Daftar, Pendaftar hendaklah memberikan tuan punya berdaftar cap dagangan notis bertulis mengenai cadangan pindaan dan hendaklah pada masa yang sama menasihati tuan punya berdaftar bahawa—

- (a) tuan punya berdaftar boleh membuat bantahan bertulis terhadap cadangan itu, dalam masa dua bulan dari tarikh notis itu, dengan menyatakan alasan bantahan itu; dan

(b) jika tiada bantahan bertulis diterima dalam masa yang dinyatakan, Pendaftar hendaklah menyiarkan cadangan itu, dan tuan punya berdaftar tidak berhak membuat apa-apa bantahan terhadap cadangan itu selepas penyiaran itu.

(3) Jika tuan punya berdaftar itu tidak membuat bantahan bertulis—

(a) tuan punya berdaftar boleh memberikan Pendaftar notis bertulis mengenai hakikat itu; dan

(b) Pendaftar hendaklah, dengan seberapa segera yang praktik selepas habis tempoh yang dinyatakan dalam perenggan 2(a) atau apabila menerima notis bertulis itu daripada tuan punya berdaftar, mengikut mana-mana yang berkenaan, menyiarkan cadangan itu dalam Jurnal.

(4) Jika tuan punya berdaftar itu membuat bantahan tertulis dalam masa yang dinyatakan dalam perenggan (2)(a), Pendaftar hendaklah, dengan seberapa segera yang praktik selepas menimbangkan bantahan itu, menyiarkan cadangan itu dalam Jurnal atau, jika Pendaftar telah meminda cadangan itu, menyiarkan cadangan yang dipinda itu dalam Jurnal.

(5) Peraturan 39 dan 41 hendaklah dibaca bersama dengan peraturan ini.

Bangkangan terhadap cadangan

47. (1) Mana-mana orang boleh, dalam masa dua bulan dari tarikh cadangan itu disiarkan, memberikan notis kepada Pendaftar mengenai bangkangan terhadap cadangan yang hendaklah termasuk pernyataan alasan bangkangan yang hendaklah, khususnya, menyatakan sebab pindaan yang dicadangkan itu akan bertentangan dengan seksyen 34 Akta.

(2) Bagi maksud bangkangan dalam subperaturan (1), tatacara prosiding bangkangan dalam peraturan 23 hingga 34 adalah terpakai.

(3) Jika tiada notis bangkangan difailkan dalam masa yang dinyatakan, atau jika apa-apa bangkangan telah ditentukan, Pendaftar hendaklah membuat pindaan sebagaimana yang dicadangkan dan hendaklah mencatatkan dalam Daftar tarikh pindaan itu dibuat.

(4) Peraturan 39 dan 41 hendaklah dibaca bersama dengan peraturan ini.

BAHAGIAN V
PENGUBAHAN, PEMBETULAN DAN PEMOTONGAN SUKARELA
CAP DAGANGAN BERDAFTAR

Permohonan untuk mengubah cap dagangan berdaftar

48. (1) Tuan punya berdaftar suatu cap dagangan boleh meminta Pendaftar untuk mengubah cap dagangan sebagaimana yang dibenarkan di bawah subseksyen 42(2) Akta, disertai pembayaran fi ditetapkan, dan atas permintaan itu Pendaftar boleh melalui notis bertulis menghendaki bukti mengenai hal keadaan yang permohonan itu dibuat.

(2) Jika Pendaftar menghendaki bukti yang disebut dalam subperaturan (1), tuan punya berdaftar itu hendaklah memfailkan bukti itu dalam masa yang dinyatakan dalam notis bertulis dan boleh memohon suatu pelanjutan masa tidak melebihi dua bulan untuk melanjutkan masa memfailkan bukti.

(3) Jika Pendaftar membenarkan perubahan kepada cap dagangan berdaftar, Pendaftar hendaklah menyiarkan cap dagangan itu sebagaimana yang diubah dalam Jurnal dan memberitahu tuan punya berdaftar.

(4) Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu perakuan pendaftaran yang baharu menggantikan pemberitahuan pendaftaran yang terdahulu atas permohonan difailkan oleh tuan punya berdaftar disertai pembayaran fi ditetapkan.

Permohonan untuk membetulkan Daftar

49. (1) Suatu permintaan untuk membetulkan Daftar di bawah perenggan 43(1)(a), (b) dan (c) Akta boleh difailkan oleh tuan punya berdaftar, dan suatu permintaan untuk membetulkan Daftar di bawah perenggan 43(1)(a) Akta boleh difailkan oleh seorang pemegang lesen cap dagangan berdaftar, dengan Pendaftar disertai pembayaran fi ditetapkan.

(2) Walau apa pun subperaturan (1), berkenaan dengan pembayaran fi ditetapkan, Pendaftar tidak boleh mengenakan fi jika perubahan alamat tuan punya berdaftar atau pemegang lesen adalah disebabkan oleh pihak berkuasa awam.

(3) Bagi maksud perubahan nama dan perihalan dalam subperaturan (1) dan bagi maksud subperaturan (2), tuan punya berdaftar atau pemegang lesen hendaklah memfailkan dokumen sokongan sehingga memuaskan hati Pendaftar.

(4) Suatu permintaan yang dibuat oleh tuan punya berdaftar kepada Pendaftar bagi maksud perenggan 43(1)(b) atau (c) Akta hendaklah difailkan dengan Pendaftar, disertai pernyataan yang menyatakan sepenuhnya sifat kepentingan pemohon, hakikat yang menjadi asas permintaan dan relief yang diminta oleh pemohon, disertai pembayaran fi ditetapkan.

(5) Bagi maksud subperaturan (3), Pendaftar boleh melalui notis bertulis menghendaki apa-apa dokumen sokongan lanjutan dan tuan punya berdaftar atau pemegang lesen hendaklah memfailkan dokumen itu dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis bertulis itu.

(6) Jika selepas menimbangkan dokumen sokongan, Pendaftar membenarkan pembetulan di bawah peraturan ini, Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu pemberitahuan pendaftaran yang baharu.

Permintaan pemotongan sukarela cap dagangan berdaftar atau pendaftaran berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan tertentu

50. (1) Permintaan pemotongan sukarela cap dagangan berdaftar berkenaan dengan beberapa atau semua barang atau perkhidmatan di bawah subseksyen 44(1) Akta boleh difailkan oleh tuan punya berdaftar, disertai pembayaran fi ditetapkan, dan dalam permintaan itu tuan punya berdaftar hendaklah—

- (a) menyatakan nama dan alamat mana-mana orang yang menuntut hak berkenaan dengan, atau kepentingan dalam, cap dagangan itu; dan
- (b) mengisytiharkan bahawa mana-mana orang yang disebut di bawah perenggan (a), telah dihantarkan kepadanya notis tidak kurang daripada dua bulan tentang niat tuan punya berdaftar itu untuk memotong cap dagangan itu, dan tidak disentuh, atau sekiranya disentuh, bersetuju dengan pemotongan.

(2) Bagi maksud subperaturan (1), Pendaftar boleh melalui notis bertulis menghendaki apa-apa dokumen sokongan lanjutan atau maklumat dan tuan punya berdaftar hendaklah memfailkan dokumen atau maklumat itu dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis bertulis.

(3) Apabila menerima permohonan itu di bawah subperaturan (1), Pendaftar hendaklah memberitahu orang yang disebut dalam subseksyen 44(2) Akta.

(4) Pemotongan pendaftaran cap dagangan di bawah peraturan ini mula berkuat kuasa apabila Pendaftar berpuas hati bahawa kehendak di bawah peraturan ini telah dipatuhi.

(5) Pendaftar hendaklah, selepas pemotongan itu mula berkuat kuasa, membuat catatan yang sesuai dalam Daftar dan menyiarkan tarikh pemotongan itu dalam Jurnal.

BAHAGIAN VI
PEMBATALAN ATAS ALASAN KETIADAAN PENGGUNAAN ATAU KETIDAKSAHAN
DAFTAR OLEH MAHKAMAH

Permohonan kepada Mahkamah

51. Mana-mana orang boleh memfailkan suatu permohonan kepada Mahkamah bagi pembetulan Daftar di bawah subseksyen 43(5) Akta, mana-mana orang terkilan yang memfailkan permohonan kepada Mahkamah bagi pembatalan oleh Mahkamah atas alasan ketiadaan penggunaan di bawah seksyen 46 Akta dan mana-mana orang terkilan yang memfailkan permohonan kepada Mahkamah bagi pembatalan pendaftaran di bawah seksyen 47 Akta hendaklah mengemukakan kepada Pendaftar, disertai pembayaran fi ditetapkan, butir-butir yang berikut berhubung dengan permohonan itu dengan seberapa segera yang praktik selepas menerima salinan permohonan yang dimeterai daripada Mahkamah:

- (a) nombor pendaftaran cap dagangan;
- (b) barang-barang atau perkhidmatan yang terkesan oleh permohonan;
- (c) nama tuan punya daftar cap dagangan yang menjadi hal perkara permohonan pembatalan atau ketidaksahan;
- (d) nombor writ sama atau saman pemula;
- (e) tarikh permohonan difailkan kepada Mahkamah;
- (f) Mahkamah yang mendengar;
- (g) pihak-pihak kepada permohonan; dan
- (h) kausa tindakan permohonan itu.

Perintah Mahkamah

52. (1) Jika suatu perintah dibuat oleh Mahkamah berikutan dengan pemfailan permohonan itu kepada Mahkamah di bawah subperaturan 51(1), orang yang perintah Mahkamah yang dibuat adalah memihak kepadanya, atau jika terdapat lebih dari seorang, mana-mana satu daripada orang itu hendaklah memfailkan salinan termeterai perintah itu dengan Pendaftar.

(2) Jika pembetulan Daftar diperlukan—

(a) orang yang disebut dalam subperaturan (1) hendaklah memfailkan suatu permohonan, disertai pembayaran fi ditetapkan, bagi pembetulan Daftar yang disokong oleh salinan perintah Mahkamah itu; dan

(b) Daftar itu hendaklah, jika berkenaan, dibetulkan oleh Pendaftar.

(3) Jika Pendaftar menganggap bahawa perintah Mahkamah itu hendaklah diberikan publisiti, Pendaftar boleh menyiarkannya dalam Jurnal.

BAHAGIAN VII

CAP KOLEKTIF DAN CAP PERAKUAN

Pemfailan kaedah-kaedah cap kolektif atau cap perakuan

53. (1) Pemohon hendaklah, dalam masa dua bulan selepas tarikh permohonan pendaftaran suatu cap kolektif menurut subperenggan 5(1) atau (3) Jadual Pertama Akta, atau cap perakuan menurut subperenggan 5(1) atau (3) Jadual Kedua Akta, memfailkan kepada Pendaftar, disertai pembayaran fi ditetapkan, kaedah-kaedah cap kolektif atau cap perakuan.

(2) Jika pemohon tidak memfailkan kaedah-kaedah di bawah subperaturan (1) dalam tempoh yang dinyatakan, permohonan pendaftaran cap kolektif atau cap perakuan itu dianggap ditarik balik.

(3) Walau apa pun subperaturan (2), pemohon boleh meminta suatu pelanjutan masa untuk memfailkan dokumen yang dikehendaki di bawah subperaturan (1) bagi tempoh tidak melebihi dua bulan.

(4) Jika pemohon memfailkan kaedah-kaedah dalam tempoh pelanjutan dua bulan itu, Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu tarikh pemfailan yang baharu kepada pemohon yang adalah tarikh pemfailan kaedah-kaedah itu.

Pemfailan pindaan kaedah-kaedah cap kolektif atau cap perakuan

54. (1) Pemfailan kaedah-kaedah cap kolektif yang dipinda menurut subperenggan 6(5) Jadual Pertama Akta, atau kaedah-kaedah cap perakuan yang dipinda menurut subperenggan 6(5) Jadual Kedua Akta, hendaklah dibuat dengan Pendaftar.

(2) Pemfailan kaedah-kaedah cap kolektif atau cap perakuan yang dipinda itu hendaklah disertai suatu salinan kaedah-kaedah yang dipinda itu dengan pindaan yang ditunjukkan dalam warna merah disertai pembayaran fi ditetapkan.

(3) Jika Pendaftar menyetujui terima kaedah-kaedah yang dipinda itu, Pendaftar hendaklah menyiarkan satu notis bagi menandakan bahawa kaedah-kaedah itu telah dipinda oleh pemohon di bawah subperenggan 6(5) Jadual Pertama Akta atau subperenggan 6(5) Jadual Kedua Akta, dan kaedah-kaedah yang dipinda itu boleh diperiksa.

Bangkangan terhadap pendaftaran cap kolektif atau cap perakuan

55. (1) Peraturan 23 hingga 34 hendaklah, dengan ubah suaian yang perlu, terpakai bagi prosiding bangkangan terhadap pendaftaran cap kolektif atau cap perakuan sebagaimana prosiding itu terpakai bagi bangkangan terhadap permohonan pendaftaran cap dagangan.

(2) Mana-mana orang boleh, bagi pemakaian peraturan 23 hingga 34 berhubung dengan penyiaran, dalam masa dua bulan selepas tarikh penyiaran suatu pendaftaran cap kolektif atau cap perakuan, memberikan notis bangkangan kepada Pendaftar yang membangkang pendaftaran itu.

Pindaan kaedah-kaedah cap kolektif atau cap perakuan berdaftar

56. (1) Suatu permohonan bagi pindaan kaedah-kaedah yang mentadbir penggunaan cap kolektif atau cap perakuan berdaftar di bawah subperenggan 8(1) Jadual Pertama Akta atau subperenggan 8(1) Jadual Kedua Akta hendaklah difailkan dengan Pendaftar disertai pembayaran fi ditetapkan.

(2) Permohonan di bawah subperaturan (1) hendaklah disertai suatu salinan kaedah-kaedah yang dipinda dengan pindaan yang ditunjukkan dalam warna merah dan pembayaran fi ditetapkan.

(3) Jika Pendaftar menyetujui terima kaedah-kaedah yang dipinda, Pendaftar hendaklah menyiarkan suatu notis yang menunjukkan bahawa kaedah-kaedah itu telah dipinda oleh tuan punya berdaftar cap kolektif atau cap perakuan itu dan kaedah-kaedah yang dipinda itu boleh diperiksa.

Bangkangan pindaan kaedah-kaedah cap kolektif atau cap perakuan

57. (1) Mana-mana orang boleh, dalam masa dua bulan selepas tarikh penyiaran notis yang disebut dalam subperaturan 56(3), memfailkan dengan Pendaftar—

- (a) suatu notis bangkangan terhadap pindaan kepada kaedah-kaedah itu; dan
- (b) suatu pernyataan yang menunjukkan alasan bangkangan bagi ketidakpatuhan kehendak perenggan 6(1) Jadual Pertama Akta atau perenggan 6(1) Jadual Kedua kepada Akta, mengikut mana-mana yang berkenaan.

(2) Orang yang memfailkan notis dan pernyataan di bawah subperaturan (1) hendaklah, pada masa yang sama, menyampaikan salinan notis dan pernyataan tuan punya berdaftar cap kolektif atau cap perakuan itu.

(3) Peraturan 23 hingga 34 hendaklah, dengan apa-apa ubah suaian yang perlu, terpakai bagi bangkangan terhadap prosiding pindaan kaedah-kaedah cap kolektif

atau cap perakuan itu sebagaimana peraturan-peraturan itu terpakai bagi suatu bingkangan terhadap permohonan pendaftaran suatu cap dagangan, sebagaimana yang berikut:

- (a) sebutan mengenai pemohon hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai pemohon bagi pindaan kepada kaedah-kaedah itu;
- (b) sebutan mengenai permohonan itu hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai permohonan untuk pindaan kaedah-kaedah;
- (c) sebutan mengenai tarikh penyiaran permohonan pendaftaran hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai tarikh penyiaran notis yang disebut dalam subperaturan 56(3);
- (d) sebutan mengenai notis bingkangan hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai notis dan pernyataan yang disebut dalam subperaturan (1); dan
- (e) sebutan mengenai pembangkang hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai orang yang memfailkan notis dan pernyataan yang disebut dalam subperaturan (1).

BAHAGIAN VIII

KETERANGAN DAN TATACARA

Akuan berkanun

58. (1) Apa-apa akuan berkanun yang dikehendaki, atau digunakan dalam apa-apa prosiding, di bawah Akta atau Peraturan-Peraturan ini, hendaklah dibuat seperti yang berikut:

- (a) di Malaysia, mengikut peruntukan Akta Akuan Berkanun 1960 [Akta 783];

(b) di mana-mana bahagian lain di dunia, di hadapan mana-mana mahkamah, hakim, jaksa pendamai, majistret, notari awam atau pegawai lain yang diberi kuasa oleh undang-undang untuk mengendalikan sumpah bagi maksud mana-mana prosiding undang-undang.

(2) Apa-apa dokumen yang berupa sebagai telah dicap, ditera atau diturunkan di atasnya atau padanya meterai dan tandatangan seseorang yang diberi kuasa oleh undang-undang untuk membuat suatu akuan boleh diterima oleh Pendaftar tanpa bukti ketulenan meterai atau tandatangan atau sifat rasmi orang itu atau kuasanya untuk membuat akuan itu.

BAHAGIAN IX PELANJUTAN MASA

Permintaan bagi pelanjutan masa

59. (1) Setiap permintaan bagi pelanjutan masa di bawah subseksyen 153(1) Akta hendaklah difailkan dengan Pendaftar, disertai pembayaran fi ditetapkan, dan hendaklah mengadakan hal keadaan dengan butir-butir yang mencukupi untuk membolehkan Pendaftar memutuskan pelanjutan masa itu wajar.

(2) Jika, apabila menerima permintaan bagi pelanjutan masa, Pendaftar berpuas hati bahawa hal keadaan itu adalah sedemikian yang mewajarkan pelanjutan masa untuk melakukan apa-apa perbuatan atau benda di bawah Akta atau Peraturan-Peraturan ini, yang bukan suatu masa yang diperuntukkan secara nyata dalam Akta atau peraturan 14, 17, 33, 48 dan 53, Pendaftar boleh melanjutkan masa tertakluk kepada apa-apa terma sebagaimana yang diarahkan oleh Pendaftar, dan pelanjutan itu boleh diberikan walaupun selepas habis tempoh bagi melakukan apa-apa perbuatan atau perkara yang perlu dilakukan itu.

BAHAGIAN X
CAP DAGANGAN ANTARABANGSA DI BAWAH PROTOKOL MADRID

Penggal 1

Am

Tafsiran

60. (1) Dalam Bahagian ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“Biro Antarabangsa” ertinya Biro Antarabangsa Organisasi Harta Intelek Dunia;

“Pejabat asal” ertinya Pejabat Pihak Pejanji yang, mengikut Perkara 2(2) Protokol Madrid, permohonan antarabangsa itu telah difailkan;

“pemegang” merujuk kepada orang sebenar atau entiti undang-undang yang nama pendaftaran antarabangsanya direkodkan dalam Daftar Antarabangsa;

“penamaan” dan “penamaan terkemudian” ertinya permintaan bagi peluasan perlindungan atau peluasan wilayah ke Malaysia di bawah Perkara 3^{ter}(1) atau (2) Protokol Madrid, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang peluasannya hendaklah direkodkan dalam Daftar Antarabangsa;

“pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia” ertinya suatu pendaftaran antarabangsa yang permintaan telah dibuat sama ada dalam permohonan antarabangsa yang berkaitan atau kemudiannya untuk peluasan perlindungan ke Malaysia di bawah Perkara 3^{ter} (1) atau (2) Protokol Madrid;

“pendaftaran asas” berkenaan dengan permohonan antarabangsa, ertinya pendaftaran cap dagangan yang didaftarkan oleh Pendaftar di bawah seksyen 36 Akta;

“Peraturan-Peraturan Bersama” ertinya peraturan-peraturan, yang diguna pakai di bawah Artikel 10 Protokol Madrid, berkuat kuasa dari 1 April 1996, sebagaimana digantikan, disemak, atau dipinda dari semasa ke semasa;

“permohonan antarabangsa” ertinya suatu permohonan kepada Biro Antarabangsa untuk mendapatkan pendaftaran cap dagangan dalam Daftar Antarabangsa di bawah Protokol Madrid;

“permohonan asas” berkenaan dengan permohonan antarabangsa, ertinya suatu permohonan pendaftaran cap dagangan yang difailkan dengan Pendaftar di bawah seksyen 17 Akta dan peraturan 7;

“permohonan transformasi” ertinya permohonan yang diperuntukkan di bawah subperaturan 104(1);

“pertukaran pemunyaan” termasuklah penyerahakan atau perpindahan; dan

“tarikh transformasi” ertinya tarikh permohonan transformasi itu difailkan.

(2) Apa-apa sebutan mengenai suatu borang bernombor dalam Bahagian ini hendaklah menjadi sebutan mengenai versi semasa borang yang mengandungi nombor yang bersamaan itu, sebagaimana yang diperihalkan dalam Jadual Kedua, yang boleh didapati dalam laman sesawang *World Intellectual Property Organization*.

Penggal 2

Permohonan antarabangsa yang dimulakan di Malaysia

Kelayakan untuk memohon pendaftaran antarabangsa

61. (1) Apa-apa permohonan pendaftaran antarabangsa cap dagangan hendaklah difailkan dengan Biro Antarabangsa melalui Pendaftar sebagai perantara disertai pembayaran fi ditetapkan.

(2) Permohonan pendaftaran antarabangsa hendaklah hanya dibuat jika pemohon—

- (a) seorang warganegara Malaysia;
- (b) suatu badan atau perbadanan yang diperbadankan atau ditubuhkan di bawah undang-undang Malaysia;
- (c) seseorang yang berdomisil di Malaysia; atau
- (d) seseorang yang mempunyai suatu pertubuhan perindustrian atau komersil yang nyata dan efektif di Malaysia.

(3) Jika seseorang layak di bawah subperaturan (2) orang itu berhak untuk memfailkan permohonan antarabangsa dengan Pendaftar dengan syarat bahawa permohonan asas atau pendaftaran asas, mengikut mana-mana yang berkenaan, digunakan sebagai asas untuk memfailkan permohonan antarabangsa dalam nama orang itu.

(4) Dua atau lebih orang sebagaimana yang diperuntukkan di bawah kaedah 8 Peraturan-Peraturan Bersama boleh memohon bersama-sama pendaftaran antarabangsa cap dagangan.

(5) Pemohon bagi pendaftaran antarabangsa cap dagangan hendaklah memperuntukkan jika diminta oleh Pendaftar apa-apa keterangan yang perlu untuk memuaskan hati Pendaftar bahawa pemohon itu layak untuk membuat permohonan itu mengikut subperaturan (2).

(6) Bagi maksud pemfailan permohonan antarabangsa, Borang MM2 (E) sebagaimana yang ditetapkan oleh Biro Antarabangsa dan Borang MP1 hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar disertai pembayaran fi pengendalian ditetapkan bagi pemfailan permohonan antarabangsa.

Pemeriksaan permohonan antarabangsa jika Malaysia ialah Pejabat asal

62. Jika suatu permohonan antarabangsa difailkan dengan Pendaftar untuk dikemukakan ke Biro Antarabangsa, Pendaftar hendaklah menentusahkan bahawa—

- (a) Pejabat Cap Dagangan boleh dianggap sebagai Pejabat asal bagi permohonan antarabangsa; dan
- (b) butir-butir yang terdapat dalam permohonan antarabangsa itu bersamaan dengan butir-butir yang terdapat dalam permohonan asas atau pendaftaran asas, mengikut mana-mana yang berkenaan, mengikut peruntukan Protokol Madrid dan Peraturan-Peraturan Bersama.

Perakuan oleh Pendaftar

63. (1) Jika permohonan antarabangsa itu memenuhi kehendak dalam peraturan 61 dan 62, Pendaftar hendaklah —

- (a) memperaku bahawa butir-butir yang terdapat dalam permohonan antarabangsa itu bersamaan dengan butir-butir yang terdapat dalam permohonan asas atau pendaftaran asas, mengikut mana-mana yang berkenaan;
- (b) menyatakan tarikh penerimaan permohonan antarabangsa itu; dan
- (c) mengemukakan permohonan antarabangsa itu kepada Biro Antarabangsa.

(2) Jika permohonan antarabangsa itu tidak mematuhi kehendak dalam peraturan 61 dan 62, Pendaftar tidak boleh mengemukakan permohonan antarabangsa itu kepada Biro Antarabangsa dan hendaklah mengeluarkan notis bertulis kepada pemohon untuk membuat pembetulan atau pindaan kepada permohonan antarabangsa dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis bertulis itu.

(3) Apabila menerima notis bertulis di bawah subperaturan (2), pemohon hendaklah memfailkan, disertai dengan pembayaran fi ditetapkan, suatu permohonan pembetulan atau pindaan permohonan antarabangsa bagi memenuhi kehendak di bawah subperaturan (1).

(4) Jika pemohon gagal untuk membuat apa-apa pembetulan atau pindaan terhadap permohonan antarabangsa, atau gagal untuk membuat pembayaran fi pengendalian, permohonan antarabangsa itu hendaklah disifatkan ditarik balik.

Ketidakteraturan yang dibangkitkan oleh Biro Antarabangsa

64. (1) Jika Biro Antarabangsa membangkitkan apa-apa ketidakaturan menurut kaedah 11, 12 atau 13 Peraturan-Peraturan Bersama untuk diremedikan oleh Pejabat asal, Pendaftar boleh melalui notis bertulis meminta pemohon, yang ketidakaturan permohonan antarabangsa itu ditujukan, untuk mengemukakan apa-apa maklumat yang perlu dengan Pendaftar dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis bertulis itu.

(2) Jika pemohon mengemukakan apa-apa maklumat yang diminta dalam tempoh yang dinyatakan, Pendaftar hendaklah mengemukakan maklumat itu kepada Biro Antarabangsa.

(3) Pendaftar tidak boleh membenarkan pelanjutan masa di bawah peraturan ini.

Pengelasan barang-barang atau perkhidmatan permohonan antarabangsa

65. Bagi maksud permohonan antarabangsa, pengelasan barang-barang atau perkhidmatan hendaklah tertakluk kepada kaedah 9(4)(xiii) Peraturan-Peraturan Bersama yang keputusan Biro Antarabangsa hendaklah menjadi muktamad.

Pemberitahuan kepada Biro Antarabangsa mengenai penghentian kesan permohonan asas atau pendaftaran asas

66. (1) Mengikut Perkara 6 Protokol Madrid dan kaedah 22 Peraturan-Peraturan Bersama, selepas Pendaftar telah mengemukakan permohonan antarabangsa kepada Biro Antarabangsa, Pendaftar hendaklah—

- (a) memberitahu Biro Antarabangsa tentang berlakunya apa-apa kejadian yang disebut di bawah subperaturan (2); dan
- (b) jika berkenaan, meminta Biro Antarabangsa untuk membatalkan pendaftaran antarabangsa berkenaan dengan barang-barang atau perkhidmatan yang dilindungi oleh permohonan antarabangsa itu yang berkenaan dengannya permohonan asas atau pendaftaran asas terhenti untuk wujud oleh sebab kejadian yang disebut di bawah subperaturan (2) .

(2) Kejadian yang disebut di bawah subperaturan (1) berkaitan dengan permohonan asas atau pendaftaran asas itu ditarik balik, disekat, dihadkan, dipotong, ditolak, dikeluarkan, dibatalkan atau tidak sah, atau permohonan asas atau pendaftaran asas itu tamat tempoh, atau sebaliknya terhenti untuk mempunyai kesan—

- (a) dalam tempoh lima tahun selepas tarikh pendaftaran antarabangsa; atau
- (b) lima tahun selepas tarikh pendaftaran antarabangsa, jika penarikan balik, penyekatan, pengehadan, pemotongan, penolakan, pengeluaran, pembatalan, ketidaksahan atau tamat tempoh permohonan asas atau pendaftaran asas itu bermula sebelum berakhirnya tempoh lima tahun itu.

Penggal 3

Pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia

Subpenggal 1

Perkara permulaan

Kelayakan untuk perlindungan

67. Kehendak dalam subseksyen 17(1) Akta berkenaan dengan hasrat untuk menggunakan dipenuhi oleh pengisytiharan yang dibuat oleh pemegang pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia.

Kesan pendaftaran antarabangsa atau pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia

68. (1) Suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia hendaklah mempunyai kesan yang sama, dari tarikh pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia atau penamaan terkemudian, mengikut mana-mana yang berkenaan, sebagaimana suatu permohonan pendaftaran cap dagangan yang difailkan dengan Pendaftar.

(2) Tarikh pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia atau penamaan terkemudian hendaklah menjadi tarikh pemfailan di bawah seksyen 22 Akta.

(3) Pemegang pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia mempunyai, tertakluk kepada Bahagian ini, hak dan remedi yang sama yang diberikan kepada tuan punya berdaftar oleh atau di bawah Akta, tertakluk kepada peruntukan yang berkenaan dengan perbuatan yang tidak terjumlah kepada pelanggaran di bawah seksyen 55 Akta .

(4) Bagi maksud pemakaian seksyen 55 Akta di bawah subperaturan (3), dibaca bersama-sama dengan seksyen 54 Akta, sebutan mengenai barang-barang atau perkhidmatan di bawah seksyen 54 dan 55 Akta hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang diberikan pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia diberikan.

(5) Jika pemegang suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia berikutan pengeluaran pemberitahuan penolakan di bawah subperaturan 70(4), 75(1), 89(2) atau 92(1), memohon kepada Pendaftar —

- (a) untuk menafikan apa-apa hak untuk kegunaan eksklusif bagi mana-mana elemen tertentu cap dagangan itu; atau
- (b) bersetuju bahawa hak yang diberikan di Malaysia oleh pendaftaran antarabangsa hendaklah tertakluk kepada syarat atau pengehadan tertentu,

Pendaftar hendaklah mencatatkan penafian, syarat atau pengecualian itu dalam Daftar dan hendaklah menyiarkan penafian, syarat atau pengecualian itu dalam Jurnal.

(6) Jika suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia tertakluk kepada penafian, syarat atau pengecualian, hak yang diberikan oleh atau di bawah Akta hendaklah terhad oleh penafian, syarat atau pengecualian itu.

(7) Remedi bagi ancaman tidak berkesan prosiding pelanggaran yang diberikan kepada cap dagangan berdaftar oleh atau di bawah seksyen 61 Akta adalah terpakai kepada pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia.

(8) Bagi maksud subperaturan (7) —

(a) sebutan mengenai pendaftaran cap dagangan di bawah subseksyen 61(4) Akta hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai perlindungan suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia; dan

(b) sebutan mengenai pemberitahuan bahawa cap dagangan telah didaftarkan, atau bahawa permohonan pendaftaran telah dibuat di bawah subseksyen 61(5) Akta, hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai pemberitahuan bahawa cap dagangan adalah pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia atau ialah hal perkara suatu permohonan antarabangsa atau pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia.

(9) Pemegang pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia boleh meminta Pendaftar untuk mengusahakan bagi mempercepat pemeriksaan permohonan mengikut subseksyen 17(5) Akta dan peraturan 8.

(10) Bagi maksud subperaturan (9)—

- (a) sebutan mengenai seseorang yang memohon pendaftaran cap dagangan dalam subseksyen 17(5) Akta hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai seseorang pemegang pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia; dan
- (b) sebutan mengenai seseorang pemohon yang memfailkan atau telah memfailkan permohonan pendaftaran cap dagangan di bawah subperaturan 8(1) hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai seseorang pemegang pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia.

Keutamaan

69. (1) Tertakluk kepada subperaturan (2), peruntukan seksyen 26, 27 atau 28 Akta adalah terpakai bagi memberikan hak keutamaan berhubung dengan perlindungan suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia, sebagaimana yang terpakai berhubung dengan pendaftaran suatu cap dagangan di bawah Akta.

(2) Cara bagi menuntut keutamaan yang diberikan di bawah seksyen 26, 27 atau 28 Akta hendaklah ditentukan mengikut Protokol Madrid dan Peraturan-Peraturan Bersama.

Subpenggal 2

Pemeriksaan pendaftaran antarabangsa

Pemeriksaan pendaftaran antarabangsa

70. (1) Apabila setelah menerima suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia daripada Biro Antarabangsa, Pendaftar hendaklah memeriksa pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia itu.

(2) Pendaftar boleh membuat suatu carian, setakat yang difikirkannya perlu, mengenai cap dagangan terdahulu.

(3) Jika cap dagangan yang berhubungan dengan pendaftaran antarabangsa itu mengandungi atau terdiri daripada suatu perkataan, yang tidak dalam huruf rumi, atau bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris, Pendaftar boleh menghendaki pemegang itu untuk memberi Pendaftar maklumat yang berikut:

(a) terjemahan perkataan itu dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Inggeris yang memuaskan hati Pendaftar; dan

(b) bahasa asal perkataan itu.

(4) Jika didapati oleh Pendaftar kehendak peraturan 67 tidak dipenuhi, atau dipenuhi hanya berhubungan dengan beberapa barang-barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya perlindungan di Malaysia telah diminta, Pendaftar hendaklah—

(a) menolak untuk mendaftarkan permohonan antarabangsa, yang penolakan itu adalah menjadi suatu penolakan sementara, dan memberikan pemberitahuan penolakan sementara itu kepada Biro Antarabangsa dan pemegang pendaftaran antarabangsa; dan

(b) berhubung dengan pemberitahuan di perenggan (a) kepada pemegang pendaftaran antarabangsa itu, menyatakan dalam pemberitahuan itu tempoh untuk pemegang itu memberikan maklum balas.

(5) Pemegang itu boleh memohon, disertai pembayaran fi ditetapkan, bagi pelanjutan masa untuk melanjutkan masa yang dinyatakan di bawah perenggan (3)(b) bagi suatu tempoh tidak melebihi enam bulan, tertakluk kepada peraturan 59.

(6) Pada memberikan maklum balas kepada penolakan sementara Pendaftar atau memohon bagi suatu pelanjutan masa untuk memberikan maklum balas, pemegang hendaklah memfailkan dengan Pendaftar suatu alamat bagi penyampaian di Malaysia dengan melantik dan memberi kuasa seorang ejen.

(7) Bagi maksud membuat maklum balas, pemegang itu—

- (a) boleh membuat representasi, sama ada secara bertulis, atau dengan memohon kepada Pendaftar bagi suatu pendengaran disertai pembayaran fi ditetapkan;
- (b) boleh meminda pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia supaya memenuhi syarat, pindaan, ubah suaian atau pengehadan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan dengan memfailkan suatu permohonan untuk meminda pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia disertai pembayaran fi ditetapkan; atau
- (c) memberikan maklumat tambahan atau apa-apa maklumat lain atau keterangan melalui akuan berkanun atau, *viva voce* sebagai ganti atau sebagai tambahan kepada akuan berkanun.

(8) Apabila menerima permohonan untuk pendengaran, Pendaftar hendaklah memberikan suatu notis kepada pemegang itu suatu tarikh bagi Pendaftar untuk mendengar representasi pemegang itu.

(9) Selepas menimbang maklum balas yang dibuat oleh pemegang itu, Pendaftar hendaklah menyetujui terima atau menolak pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia itu.

(10) Jika Pendaftar menolak pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia, Pendaftar hendaklah menyatakan alasan penolakan yang akan disampaikan kepada pemegang secara bertulis.

(11) Jika pemegang itu berhasrat untuk mendapatkan keputusan alasan penolakan Pendaftar secara bertulis—

- (a) pemegang itu hendaklah, dalam masa dua bulan selepas tarikh alasan penolakan itu dikeluarkan, memfailkan permintaan, disertai pembayaran fi ditetapkan, bagi alasan keputusan penolakan Pendaftar itu secara bertulis; dan
- (b) Pendaftar boleh, dalam masa dua bulan selepas tarikh permintaan itu, menghantar alasan keputusan penolakan kepada pemegang itu.

(12) Pendaftar tidak boleh membenarkan pelanjutan masa bagi tempoh yang dinyatakan dalam perenggan (11)(a).

(13) Tarikh alasan keputusan penolakan Pendaftar yang bertulis dikeluarkan kepada pemegang itu hendaklah disifatkan sebagai tarikh keputusan Pendaftar bagi maksud suatu rayuan kepada Mahkamah.

(14) Apa-apa rayuan ke Mahkamah terhadap keputusan Pendaftar hendaklah dibuat dalam masa satu bulan dari tarikh yang dinyatakan di bawah subperaturan (13).

(15) Pemegang boleh memohon, disertai pembayaran fi ditetapkan, bagi pelanjutan masa untuk tempoh tidak melebihi dua bulan untuk memfailkan rayuan kepada Mahkamah.

Penyiaran

71. Jika Pendaftar berpuas hati bahawa kehendak peraturan 67 dipenuhi berhubung dengan beberapa atau semua barang atau perkhidmatan yang dinyatakan dalam pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia, Pendaftar hendaklah menyiarkan butir-butir pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia itu dalam Jurnal.

Subpenggal 3

*Prosiding bangkangan bagi pendaftaran antarabangsa***Notis bangkangan**

72. (1) Mana-mana orang boleh memfailkan dengan Pendaftar, disertai pembayaran fi ditetapkan, suatu notis bangkangan untuk menentang pemberian perlindungan kepada suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia dalam masa dua bulan dari tarikh penyiaran dalam Jurnal.

(2) Orang yang bercadang untuk memfailkan notis bangkangan boleh memohon pelanjutan masa, disertai pembayaran fi ditetapkan, untuk melanjutkan masa yang dinyatakan di bawah subperaturan (1) bagi tempoh tidak melebihi dua bulan, tertakluk kepada peraturan 59.

(3) Peraturan 23 adalah terpakai, bagi kandungan notis bangkangan dan pernyataan alasan bagi bangkangan, dan kepada kehendak pemfailan affidavit penyampaian.

(4) Bagi maksud pemakaian peraturan 23—

(a) sebutan dalam peraturan itu mengenai tarikh penyiaran permohonan pendaftaran hendaklah dianggap sebagai sebutan mengenai tarikh penyiaran pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia di bawah peraturan 71; dan

(b) sebutan mengenai pemohon hendaklah dianggap sebagai sebutan mengenai pemegang.

(5) Bagi maksud memfailkan notis bangkangan, jika pihak pembangkang tidak memenuhi kehendak di bawah seksyen 151 Akta, pembangkang itu hendaklah memfailkan dengan Pendaftar suatu alamat bagi penyampaian di Malaysia dengan melantik dan memberi kuasa kepada seseorang ejen.

(6) Jika suatu notis bangkangan difailkan, Pendaftar hendaklah memberitahu kepada Biro Antarabangsa mengenai bangkangan dan alasan bangkangan itu.

Masa untuk menghantar pernyataan balas

73. (1) Dalam tempoh dua bulan selepas diberitahu oleh Biro Antarabangsa tentang notis bangkangan, pemegang itu hendaklah memfailkan suatu pernyataan balas dengan Pendaftar, disertai pembayaran fi ditetapkan, dan pada masa yang sama hendaklah menghantar suatu salinan pernyataan balas kepada pembangkang itu.

(2) Tarikh apabila pembangkang menerima pernyataan balas itu hendaklah menjadi tarikh penerimaan pernyataan balas, dan subperaturan 24 (2) adalah terpakai.

(3) Pemegang itu boleh memohon, disertai pembayaran fi ditetapkan, bagi suatu pelanjutan masa untuk melanjutkan masa yang dinyatakan di bawah subperaturan (1) bagi suatu tempoh tidak melebihi enam bulan, tertakluk kepada peraturan 59.

(4) Jika pemegang itu gagal memfailkan pernyataan balas itu dalam tempoh yang dinyatakan dalam subperaturan (1) atau tempoh lanjutan dalam subperaturan (2), setakat yang ia berkaitan dengan barang-barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya bangkangan itu ditujukan, penamaan pemegang atau penamaan kemudiannya berkenaan dengan barang-barang atau perkhidmatan itu hendaklah disifatkan ditarik balik, dan bangkangan hendaklah diteruskan itu berkenaan dengan barang-barang atau perkhidmatan itu.

(5) Jika pemegang itu tidak melantik seseorang ejen dan memfailkan suatu alamat bagi penyampaian di Malaysia, pemegang itu hendaklah memfailkan dengan Pendaftar suatu alamat bagi penyampaian di Malaysia dengan melantik dan memberi kuasa kepada seseorang ejen.

Prosiding bangkangan lanjut

74. (1) Apabila suatu notis bangkangan dan suatu pernyataan balas difailkan, peraturan 25 hingga 34 adalah terpakai bagi prosiding lanjutan berkenaan dengan bangkangan atau pernyataan balas itu.

(2) Sebaik sahaja selepas tamat tempoh yang diberitahu mengikut peraturan 30, Pendaftar hendaklah menimbangkan keterangan, ekshibit dan apa-apa hujahan bertulis dan, mengikut subseksyen 35(8) Akta, boleh dalam masa dua bulan menyampaikan keputusan dan alasan keputusannya secara bertulis kepada pihak-pihak prosiding bangkangan.

(3) Tarikh yang alasan keputusan Pendaftar dikeluarkan kepada pihak-pihak hendaklah disifatkan sebagai tarikh keputusan Pendaftar bagi maksud rayuan kepada Mahkamah.

(4) Apa-apa rayuan kepada Mahkamah hendaklah dibuat dalam masa satu bulan dari tarikh yang disebutkan di bawah subperaturan (2).

(5) Mana-mana pihak boleh memohon bagi suatu pelanjutan masa disertai pembayaran fi ditetapkan untuk memfailkan rayuan kepada Mahkamah dalam subperaturan (3) bagi tempoh tidak melebihi dua bulan.

(6) Bagi maksud pemakaian peraturan 23 hingga 33—

(a) sebutan dalam peraturan-peraturan itu kepada pemohon hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai pemegang; dan

(b) sebutan dalam peraturan-peraturan itu kepada permohonan itu hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia.

Pemberitahuan penolakan

75. (1) Kecuali jika penolakan itu berdasarkan kepada suatu bingkangan, suatu pemberitahuan penolakan tidak boleh diberikan selepas tamat tempoh lapan belas bulan selepas tarikh pemberitahuan pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia dihantar kepada Pendaftar.

(2) Jika terdapat kemungkinan bahawa bingkangan itu akan difailkan selepas tamatnya tempoh lapan belas bulan, Pendaftar hendaklah memaklumkan kepada Biro Antarabangsa, mengikut Perkara 5(2)(c) Protokol Madrid, mengenai kemungkinan pemberitahuan penolakan sementara berdasarkan kemungkinan bingkangan itu difailkan.

(3) Suatu pemberitahuan penolakan sementara hendaklah menyatakan perkara yang dikehendaki oleh Perkara 5 Protokol Madrid dan kaedah 17 Peraturan-Peraturan Bersama.

(4) Pendaftar hendaklah memberitahu Biro Antarabangsa selepas keputusan muktamad dibuat jika —

- (a) pemegang telah memberikan maklum balas dalam tempoh yang dinyatakan dalam perenggan 70(4)(b) atau apa-apa tempoh lanjutan yang dibenarkan di bawah subperaturan 70(5); atau
- (b) pemegang telah memfailkan pernyataan balas dalam tempoh yang dinyatakan dalam subperaturan 73(1) atau apa-apa tempoh lanjutan di bawah subperaturan 73(2).

(5) Bagi maksud peraturan ini, keputusan muktamad hendaklah dianggap sebagai telah dibuat jika —

- (a) Pendaftar atau Mahkamah mengenai rayuan kepada keputusan Pendaftar memutuskan sama ada penolakan itu hendaklah dikekalkan, secara keseluruhan atau berhubungan dengan hanya

beberapa barang-barang atau perkhidmatan yang berhubungan dengannya perlindungan di Malaysia diminta, dan apa-apa hak untuk merayu terhadap keputusan itu tamat atau habis;

- (b) apa-apa representasi atau pernyataan balas ditarik balik; atau
- (c) prosiding yang berhubungan dengan penolakan itu dihentikan atau disifatkan ditarik balik.

Subpenggal 4

Perlindungan

Perlindungan terpakai kepada cap dagangan pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia

76. (1) Perlindungan yang dinyatakan dalam peraturan 78 terpakai kepada suatu cap dagangan yang tertakluk kepada suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia jika—

- (a) tempoh lapan belas bulan selepas penamaan atau penamaan kemudiannya telah tamat tempoh dan pemberitahuan penolakan tidak diberikan dan Biro Antarabangsa tidak dimaklumkan bahawa apa-apa notis bangkangan boleh difailkan selepas tamat tempoh masa itu; atau
- (b) selepas Pendaftar telah memeriksa pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia dan menyiarkan butir-butirnya dalam Jurnal, salah satu daripada keadaan berikut berlaku:
 - (i) tempoh lapan belas bulan selepas penamaan atau penamaan kemudiannya tidak tamat tempoh, tetapi tempoh selepas tarikh penyiaran bagi memfailkan notis bangkangan telah tamat tempoh tanpa pemberitahuan berdasarkan bangkangan atau sebaliknya telah diberikan:

- (ii) tempoh lapan belas bulan selepas penamaan atau penamaan kemudiannya tamat tempoh dan tempoh pemberian notis bangkangan yang dinyatakan dalam subperaturan 93(2) termasuk apa-apa tempoh lanjutan tamat tempoh tanpa notis bangkangan diberikan;
- (iii) pemberitahuan penolakan telah diberikan berkenaan dengan beberapa barang-barang atau perkhidmatan, dan pemegang itu—
 - (A) tidak memberikan maklum balas dalam tempoh yang dinyatakan oleh Pendaftar di bawah subperaturan 70(4) termasuk apa-apa tempoh lanjutan; atau
 - (B) tidak memfailkan pernyataan balas dalam tempoh yang dinyatakan dalam peraturan 73 termasuk apa-apa tempoh lanjutan; atau
 - (C) telah memaklumkan kepada Pendaftar bahawa pemegang itu tidak berhasrat untuk memberikan maklum balas atau memfailkan pernyataan balas; dan
- (c) pemberitahuan penolakan telah diberikan berkenaan dengan beberapa atau semua barang atau perkhidmatan dan Pendaftar memberitahu Biro Antarabangsa bahawa suatu keputusan muktamad telah dibuat untuk memberi kesan bahawa penolakan itu ditarik balik, atau ditarik balik berkenaan dengan beberapa barang-barang atau perkhidmatan.

(2) Seberapa segera yang mungkin selepas masa apabila perlindungan yang dinyatakan dalam peraturan 78 mula terpakai kepada suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia, Pendaftar hendaklah memberitahu Biro Antarabangsa

bahawa pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia itu diberikan perlindungan di Malaysia.

(3) Dalam peraturan ini, barang-barang atau perkhidmatan bermaksud barang-barang atau perkhidmatan yang dikenakan dengannya perlindungan di Malaysia telah diperluas.

Perlindungan diperluas kepada pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia, sebagaimana dibetulkan

77. (1) Perlindungan yang dinyatakan dalam peraturan 78 diperluas kepada suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia, sebagaimana yang dibetulkan, jika—

- (a) tempoh lapan belas bulan selepas tarikh pemberitahuan telah tamat dan pemberitahuan penolakan tidak diberikan dan Biro Antarabangsa tidak dimaklumkan bahawa apa-apa notis bangkangan boleh difailkan selepas tamat tempoh itu; atau
- (b) selepas Pendaftar memeriksa pendaftaran antarabangsa, sebagaimana yang dibetulkan, dan menyiarkan butir-butir yang berkaitan dalam Jurnal, salah satu daripada keadaan yang berikut telah berlaku:
 - (i) tempoh lapan belas bulan selepas tarikh pemberitahuan belum tamat tempoh, tetapi tempoh selepas tarikh bagi memfailkan notis bangkangan telah tamat tanpa pemberitahuan suatu penolakan sementara berdasarkan bangkangan atau sebaliknya yang telah diberikan;
 - (ii) tempoh lapan belas bulan selepas tarikh pemberitahuan tamat tempoh dan tempoh bagi pemfailan suatu notis bangkangan yang dinyatakan dalam peraturan 91 termasuk

apa-apa tempoh lanjutan tamat tanpa suatu notis bingkangan telah difailkan;

(iii) pemberitahuan penolakan telah diberikan berkenaan dengan beberapa barang-barang atau perkhidmatan dan pemegang itu—

(A) tidak memberikan maklum balas dalam tempoh yang dinyatakan oleh Pendaftar di bawah subperaturan 89(2), termasuk apa-apa tempoh lanjutan;

(B) tidak memfailkan pernyataan balas dalam tempoh yang dinyatakan dalam subperaturan 91(2) termasuk apa-apa tempoh lanjutan; atau

(C) telah memaklumkan Pendaftar bahawa pemegang itu tidak berhasrat untuk memberikan maklum balas atau memfailkan pernyataan balas; dan

(iv) pemberitahuan penolakan telah diberikan berkenaan dengan beberapa atau semua barang atau perkhidmatan dan Pendaftar memberitahu Biro Antarabangsa bahawa keputusan muktamad telah dibuat untuk memberi kesan bahawa penolakan ditarik balik, atau ditarik balik berkenaan dengan beberapa barang-barang atau perkhidmatan.

(2) Seberapa segera yang mungkin selepas tempoh apabila perlindungan yang dinyatakan dalam peraturan 78 mula terpakai kepada suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia, sebagaimana dibetulkan, Pendaftar hendaklah memberitahu Biro Antarabangsa bahawa perlindungan itu telah diperluas.

- (3) Dalam peraturan ini—
- (a) “tarikh pemberitahuan” ertinya tarikh Pendaftar menerima daripada Biro Antarabangsa suatu pemberitahuan pembetulan kepada suatu pendaftaran antarabangsa;
 - (b) “barang-barang atau perkhidmatan” ertinya barang-barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya perlindungan di Malaysia akan diperluas di bawah pendaftaran antarabangsa, sebagaimana dibetulkan.

Perlindungan

78. (1) Tertakluk kepada peraturan 76 dan 77—
- (a) pendaftaran antarabangsa menamakan Malaysia hendaklah dilindungi sebagai pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia; dan
 - (b) jika Pendaftar mengeluarkan suatu penolakan berkenaan dengan beberapa barang-barang atau perkhidmatan dalam permohonan pendaftaran antarabangsa, perlindungan itu adalah terpakai hanya berhubungan dengan barang-barang atau perkhidmatan selebihnya itu.
- (2) Suatu cap dagangan yang dilindungi hendaklah dianggap sebagai didaftarkan di bawah Akta pada dan dari—
- (a) tarikh pendaftaran antarabangsa, jika permintaan bagi memperluaskan perlindungan ke Malaysia disebut dalam permohonan antarabangsa; atau

(b) tarikh yang permintaan bagi memperluaskan perlindungan ke Malaysia itu direkodkan dalam daftar antarabangsa, jika permintaan itu dibuat lepas pendaftaran antarabangsa.

(3) Suatu cap dagangan terlindung yang dibetulkan hendaklah dianggap sebagai didaftarkan, sebagaimana dibetulkan, di bawah Akta—

(a) pada dan dari tarikh yang dua bulan selepas tarikh penyiaran dalam Jurnal; atau

(b) jika notis bangkangan difailkan berhubung dengan pembetulan, pada dan dari tarikh keadaan yang diperihalkan dalam subperenggan 77 (1)(b)(iii) atau (iv) telah berlaku.

(4) Subperaturan (2) hendaklah dibaca bersama dengan peraturan 107.

Subpenggal 5

Pembahagian dan penggabungan pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia atau pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia

Pembahagian pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia

79. Pemegang suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia boleh memohon kepada Pendaftar bagi pembahagian pendaftaran mengenai kelas-kelas dalam pendaftaran atau barang-barang atau perkhidmatan tertentu dalam pendaftaran.

Pembahagian cap dagangan antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia

80. Pemegang pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia boleh memohon kepada Pendaftar untuk pembahagian cap dagangan mengenai kelas-kelas dalam cap dagangan atau barang-barang atau perkhidmatan yang tertentu dalam cap dagangan itu.

Kehendak bagi permohonan pembahagian

81. Suatu permohonan pembahagian hendaklah dipohon dalam Borang MM22(E) sebagaimana yang ditetapkan oleh Biro Antarabangsa dan Borang MP2, disertai pembayaran fi ditetapkan dan mengandungi maklumat yang berikut:

- (a) nama dan alamat bagi penyampaian pemegang;
- (b) jika pemohon mempunyai ejen, nama ejennya;
- (c) nombor pendaftaran antarabangsa atau pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia atau nombor permohonan negara atau nombor pendaftaran;
- (d) dalam hal pembahagian kelas barang-barang atau perkhidmatan, suatu senarai kelas yang akan dibahagikan;
- (e) dalam hal pembahagian barang-barang atau perkhidmatan, senarai barang-barang atau perkhidmatan yang akan dibahagikan;
- (f) jika pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia tertakluk kepada prosiding yang difailkan kepada Mahkamah, suatu pernyataan yang pihak lain, atau pihak, kepada prosiding itu telah bersetuju dengan permohonan bagi pembahagian; dan
- (g) jika pemegang itu tidak melantik atau memberi kuasa kepada ejen dan tidak memfailkan alamat bagi penyampaian di Malaysia, pemegang itu hendaklah memfailkan dengan Pendaftar alamat bagi penyampaian di Malaysia dengan melantik dan memberi kuasa kepada seseorang ejen.

Pendaftar hendaklah mengemukakan permohonan bagi pembahagian kepada Biro Antarabangsa

82. Jika Pendaftar berpuas hati bahawa suatu permohonan bagi pembahagian dibuat mengikut peraturan 79 hingga 81, sebagaimana yang relevan, Pendaftar hendaklah mengemukakan permohonan itu kepada Biro Antarabangsa.

Kesan pembahagian pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia

83. Jika Biro Antarabangsa memberi notis bahawa pembahagian suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia telah direkodkan—

- (a) Pendaftar hendaklah menggambarkan pembahagian itu dalam rekod; dan
- (b) bahagian yang dibahagikan itu hendaklah berasingan daripada pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia yang asal dan mengekalkan tarikh pemfailan—
 - (i) pendaftaran antarabangsa asal itu; atau
 - (ii) tarikh permintaan yang peluasan perlindungan ke Malaysia itu direkodkan dalam Daftar Antarabangsa.

Kesan pembahagian pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia

84. Jika Biro Antarabangsa memberi notis bahawa pembahagian suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia telah direkodkan—

- (a) Pendaftar hendaklah menggambarkan pembahagian itu dalam Daftar; dan
- (b) bahagian yang dibahagikan itu hendaklah berasingan daripada cap dagangan yang asal dan mengekalkan tarikh pemfailan—
 - (i) pendaftaran antarabangsa asal itu; atau

- (ii) tarikh permintaan yang peluasan perlindungan ke Malaysia itu direkodkan dalam daftar antarabangsa.

Penggabungan pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia atau cap dagangan antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia

85. (1) Seorang pemegang dua atau lebih pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia boleh memohon kepada Pendaftar bagi penggabungan dua atau lebih daripada pendaftaran itu dengan syarat bahawa pendaftaran itu sebelum ini telah dibahagikan daripada pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia mengikut peraturan 79.

(2) Seorang pemegang dua atau lebih pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia boleh memohon kepada Pendaftar bagi penggabungan dua atau lebih cap dagangan itu dengan syarat bahawa cap dagangan itu sebelum ini telah dibahagikan daripada pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia mengikut peraturan 80.

Kehendak bagi permohonan penggabungan

86. Permohonan bagi penggabungan hendaklah dipohon dalam Borang MM24(E) sebagaimana yang ditetapkan oleh Biro Antarabangsa dan Borang MP 3 disertai pembayaran fi ditetapkan dan mengandungi maklumat yang berikut:

- (a) nama dan alamat penyampaian pemohon;
- (b) jika pemohon mempunyai ejen, nama ejennya; dan
- (c) nombor setiap pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia atau pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia yang ingin digabungkan.

Pendaftar hendaklah mengemukakan permohonan bagi penggabungan kepada Biro Antarabangsa

87. (1) Jika Pendaftar berpuas hati bahawa suatu permohonan dibuat mengikut peraturan 85 dan 86, Pendaftar hendaklah mengemukakan permohonan itu kepada Biro Antarabangsa.

(2) Jika Biro Antarabangsa memberi notis bahawa penggabungan itu telah direkodkan, Pendaftar hendaklah menggambarkan penggabungan itu dalam rekod atau Daftar.

Subpenggal 6

Pembetulan

Pendaftar boleh memeriksa pembetulan pendaftaran antarabangsa

88. (1) Peraturan ini adalah terpakai jika Pendaftar menerima daripada Biro Antarabangsa suatu pemberitahuan pembetulan kepada salah satu daripada yang berikut:

(a) suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia yang telah diperiksa oleh Pendaftar tetapi yang perlindungan dalam peraturan 78 tidak terpakai; atau

(b) suatu pendaftaran antarabangsa yang berkenaan dengan pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia.

(2) Pendaftar boleh memeriksa sama ada pendaftaran antarabangsa, sebagaimana yang dibetulkan, diteruskan untuk memenuhi kehendak peraturan 78.

(3) Subperaturan 80(2) adalah terpakai, dengan apa-apa ubah suaian yang perlu, yang berhubungan dengan pendaftaran antarabangsa, sebagaimana yang dibetulkan.

Jika Pendaftar berpendapat kehendak peraturan 67 tidak lagi dipenuhi

89. (1) Peraturan ini adalah terpakai jika Pendaftar berpendapat bahawa, berhubung dengan suatu pendaftaran antarabangsa, sebagaimana yang dibetulkan, kehendak peraturan 67 tidak lagi dipenuhi.

(2) Jika kehendak peraturan 67 tidak lagi dipenuhi, Pendaftar hendaklah—

(a) memberi notis penolakan mengenai pembetulan itu kepada Biro Antarabangsa; dan

(b) menyatakan dalam pemberitahuan dalam perenggan (a) tempoh yang pemegang itu boleh memberikan maklum balas..

(3) Subperaturan 70(4) dan (15) adalah terpakai kepada maklum balas pemegang itu.

Jika Pendaftar berpendapat kehendak peraturan 67 dipenuhi

90. Jika Pendaftar berpuas hati bahawa kehendak peraturan 67 dipenuhi berhubung dengan beberapa atau semua barang atau perkhidmatan yang dinyatakan dalam pendaftaran antarabangsa, sebagaimana yang dibetulkan, Pendaftar hendaklah menyiarkan butir-butir mengenai pendaftaran antarabangsa itu, sebagaimana yang dibetulkan, dalam Jurnal.

Notis bangkangan bagi pembetulan

91. (1) Mana-mana orang boleh membangkang suatu pembetulan kepada pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia dengan memfailkan dengan Pendaftar suatu notis bangkangan disertai pembayaran fi ditetapkan dalam masa dua bulan selepas penyiaran dalam Jurnal.

(2) Orang dalam subperaturan (1) boleh memohon, disertai pembayaran fi ditetapkan, bagi suatu pelanjutan masa untuk melanjutkan tempoh masa yang dinyatakan

dalam subperaturan (1) bagi tempoh yang tidak melebihi dua bulan, tertakluk kepada peraturan 59.

(3) Peraturan 72 hingga 74 adalah terpakai kepada pembangkang dan pemegang itu.

Pemberitahuan penolakan pembetulan

92. (1) Kecuali jika penolakan itu berasaskan kepada bangkangan, suatu pemberitahuan penolakan pembetulan tidak boleh diberikan selepas tamat tempoh lapan belas bulan selepas tarikh pemberitahuan.

(2) Jika terdapat kemungkinan bahawa notis bangkangan itu boleh difailkan selepas tamat tempoh lapan belas bulan, Pendaftar hendaklah memberitahu Biro Antarabangsa, mengikut Perkara 5(2)(c) Protokol Madrid, mengenai kemungkinan pemberitahuan penolakan sementara itu berasaskan kepada kemungkinan bangkangan itu difailkan .

(3) Suatu pemberitahuan penolakan hendaklah menyatakan perkara yang dikehendaki oleh Perkara 5 Protokol Madrid dan kaedah 17 Peraturan-Peraturan Bersama.

(4) Pendaftar hendaklah memberitahu Biro Antarabangsa selepas apa-apa keputusan muktamad dibuat jika —

- (a) pemegang telah memberikan maklum balas dalam tempoh yang dinyatakan dalam subperaturan 89 (2) atau apa-apa tempoh lanjutan yang dibenarkan di bawah subperaturan 89 (3); atau
- (b) pemegang itu telah memfailkan pernyataan balas dalam tempoh yang dinyatakan dalam subperaturan 73(1) atau apa-apa tempoh lanjutan yang dibenarkan di bawah subperaturan 73(2).

- (5) Dalam peraturan ini—
- (a) “tarikh pemberitahuan” mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam subperaturan 83(3);
- (b) “keputusan muktamad” ertinya keputusan muktamad dalam pengertian peraturan 75 seolah-olah pemberitahuan pembedaan itu ialah permintaan bagi perlindungan di Malaysia.

Subpenggal 7

Pembatalan dan ketidaksahan

Pembatalan dan ketidaksahan

93. (1) Peruntukan seksyen 45, 46 dan 47 Akta hendaklah, dengan ubah suaian yang perlu, terpakai untuk membenarkan perlindungan suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia dibatalkan atau diisytiharkan tidak sah.

- (2) Bagi maksud pemakaian seksyen 45, 46 dan 47 Akta—
- (a) sebutan mengenai tuan punya berdaftar dalam seksyen 45 dan 46 Akta hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai pemegang pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia;
- (b) sebutan mengenai tarikh pengeluaran pemberitahuan pendaftaran dalam subseksyen 46(1) Akta hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai tarikh pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia menjadi terlindung;
- (c) sebutan mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu didaftarkan dalam subseksyen 46(4) dan 47(7) Akta hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai yang berkenaan dengannya ia terlindung;

- (d) sebutan mengenai pendaftaran suatu cap dagangan yang dibatalkan dalam seksyen 45 dan 46 Akta hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai perlindungan pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia dibatalkan; dan
- (e) sebutan mengenai pendaftaran cap dagangan yang diisytiharkan tidak sah dalam seksyen 47 Akta hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai perlindungan pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia diisytiharkan tidak sah.

(3) Peruntukan seksyen 140 Akta dan peraturan 51 hendaklah, dengan ubah suaian yang perlu, terpakai bagi prosedur apabila permohonan bagi pembatalan atau pengisytiharan ketidaksahan perlindungan pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia.

(4) Jika perlindungan suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia dibatalkan atau diisytiharkan tidak sah sehingga apa-apa takat, Pendaftar hendaklah memberitahu Biro Antarabangsa dan —

- (a) dalam hal pembatalan di bawah seksyen 45 Akta, perlindungan pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia hendaklah disifatkan tidak pernah diperluaskan dan pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia yang telah dibatalkan itu hendaklah tertakluk kepada pemeriksaan atau prosiding lanjut sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar;
- (b) dalam hal pembatalan di bawah seksyen 46 Akta, hak pemegangnya hendaklah disifatkan telah terhenti wujud setakat itu dari tarikh permohonan untuk pembatalan, atau jika Mahkamah berpuas hati bahawa alasan pembatalan wujud pada tarikh yang lebih awal, tarikh itu;

- (c) dalam hal pengisytiharan ketidaksahan di bawah seksyen 47 Akta, cap dagangan itu hendaklah setakat itu disifatkan tidak pernah menjadi suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia, tetapi ini tidak akan menjejaskan transaksi yang lalu dan ditutup.

Perlindungan muktamad

94. (1) Seksyen 53 Akta adalah terpakai bagi pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia.

(2) Bagi maksud pemakaian seksyen 53 Akta, sebutan dalam seksyen itu mengenai pendaftaran hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai perlindungan suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia.

Perakuan kesahan

95. Peruntukan seksyen 143 Akta hendaklah, dengan ubah suaian yang perlu, terpakai berhubungan dengan prosiding di hadapan Mahkamah yang kesahan perlindungan suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia itu dipersoalkan.

Subpenggal 8

Pengimportan barang-barang cap dagangan yang melanggar

Sekatan ke atas pengimportan barang-barang cap dagangan yang melanggar

96. (1) Bahagian XIII Akta adalah terpakai bagi pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia.

(2) Bagi maksud subperaturan (1), sebutan mengenai cap dagangan berdaftar dalam Bahagian XIII Akta hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai perlindungan pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia.

Subpenggal 9

Kesalahan

Kesalahan

97. (1) Bahagian XV dan XVI Akta dan peraturan 116 adalah terpakai bagi pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia.

(2) Bagi maksud subperaturan (1), sebutan mengenai cap dagangan berdaftar hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai perlindungan pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia.

Subpenggal 10

Perkara-perkara lain

Pembaharuan pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia

98. Pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia, yang telah diperbaharui mengikut Perkara 7 Protokol Madrid hendaklah terus mempunyai kesan di Malaysia.

Pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia dan pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia sebagai objek harta

99. (1) Seksyen 64, 65 dan 67 Akta adalah terpakai, dengan ubah suaian yang perlu, berhubung dengan suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia atau suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia sebagaimana ia terpakai berhubung dengan cap dagangan berdaftar atau suatu permohonan untuk pendaftaran cap dagangan, mengikut mana-mana yang berkenaan.

(2) Seksyen 65 dan 67 dan garis panduan atau arahan amalan yang dikeluarkan di bawah seksyen 160 Akta adalah terpakai kepada pendaftaran mengenai butir-butir transaksi yang boleh didaftarkan yang memberi kesan kepada pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia.

(3) Seksyen 65 dan 67 dan garis panduan atau arahan amalan yang dikeluarkan di bawah seksyen 160 Akta adalah terpakai kepada pendaftaran mengenai

butir-butir transaksi yang boleh didaftarkan yang memberi kesan kepada pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia yang mana Pendaftar hendaklah, tertakluk kepada peraturan 90 atau 102, diberitahu mengenai butir-butir transaksi yang boleh didaftarkan yang memberi kesan kepada pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia.

Pelesenan

100. (1) Seksyen 68 hingga 71 Akta adalah, dengan ubah suaian yang perlu, terpakai berhubung dengan lesen untuk menggunakan suatu perlindungan pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia sebagaimana seksyen itu terpakai berhubung dengan lesen untuk menggunakan suatu cap dagangan berdaftar.

(2) Sebutan mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu didaftarkan mengikut perenggan 69(2)(a) Akta hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang mengenainya cap dagangan itu terlindung di Malaysia.

Catatan dalam Daftar Antarabangsa

101. (1) Apa-apa catatan yang dibuat dalam Daftar Antarabangsa mengenai suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia, hendaklah mempunyai kesan yang sama seolah-olah ia telah direkodkan oleh Pendaftar dalam Daftar itu.

(2) Jika Pendaftar berpendapat bahawa catatan yang disebut di bawah subperaturan (1) tidak mempunyai kesan di Malaysia, Pendaftar hendaklah, jika diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Bersama di bawah Protokol Madrid, menyalurkan komunikasi kepada Biro Antarabangsa mengenai kesan ini mengikut peruntukan yang relevan dengan Peraturan-Peraturan Bersama dan peraturan 102.

Perisytiharan bahawa pertukaran pemunyaan dalam suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia atau pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia tidak mempunyai kesan di Malaysia

102. (1) Jika Malaysia diberitahu oleh Biro Antarabangsa mengenai suatu pertukaran dalam pemunyaan bagi suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan

Malaysia atau suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia dan Pendaftar berpendapat bahawa catatan yang disebut dalam subperaturan 101 (1) itu tidak mempunyai kesan di Malaysia dan pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia hendaklah kekal atas nama pemegang itu.

(2) Pendaftar hendaklah, jika diperuntukkan dalam Peraturan-Peraturan Bersama, menyalurkan komunikasi kepada Biro Antarabangsa bahawa pertukaran pemunyaan suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia atau suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menetapkan Malaysia dalam subperaturan (1) tidak mempunyai kesan di Malaysia.

(3) Pengisytiharan yang tidak mempunyai kesan hendaklah menyatakan sebab pertukaran pemunyaan itu tidak mempunyai kesan di Malaysia memandangkan rekod itu adalah bertentangan dengan seksyen 64, 65 atau 67 Akta.

(4) Perisytiharan yang tidak mempunyai kesan itu hendaklah disampaikan ke Biro Antarabangsa sebelum tamat tempoh lapan belas bulan dari tarikh pemberitahuan yang disebut dalam subperaturan (1) dihantar ke Malaysia.

(5) Pemegang pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia boleh membuat representasi secara bertulis kepada Pendaftar terhadap keputusan Pendaftar dalam masa dua bulan dari tarikh diberitahu oleh Biro Antarabangsa.

(6) Jika pemegang itu gagal membuat apa-apa representasi bertulis, pemberitahuan pertukaran pemunyaan itu akan terus tidak memberi kesan di Malaysia.

(7) Selepas menimbang representasi bertulis yang dibuat oleh pemegang, Pendaftar hendaklah mengisytiharkan bahawa pertukaran pemunyaan itu mempunyai atau tidak mempunyai kesan di Malaysia dan menyatakan secara bertulis alasan keputusan itu dan memaklumkan kepada pemegang.

(8) Tarikh yang Pendaftar mengeluarkan alasan bertulis keputusan kepada pemegang itu hendaklah disifatkan sebagai tarikh keputusan Pendaftar bagi maksud suatu rayuan kepada Mahkamah.

(9) Apa-apa rayuan kepada Mahkamah hendaklah dibuat dalam masa satu bulan dari tarikh yang dinyatakan di bawah subperaturan (8).

(10) Pemegang boleh, disertai pembayaran fi yang ditetapkan, memohon untuk pelanjutan tempoh untuk memfailkan rayuan ke Mahkamah selama tempoh tidak melebihi dua bulan.

(11) Apa-apa keputusan muktamad yang berhubungan dengan perisytiharan di bawah peraturan ini hendaklah diberitahu kepada Biro Antarabangsa.

(12) Dalam membuat representasi kepada Pendaftar, pemegang itu hendaklah memfailkan dengan Pendaftar suatu alamat bagi penyampaian di Malaysia dengan melantik dan memberi kuasa kepada ejen.

(13) Bagi maksud peraturan ini, suatu keputusan muktamad hendaklah dianggap sebagai dibuat jika—

- (a) Pendaftar, atau Mahkamah atas rayuan terhadap keputusan Pendaftar memutuskan sama ada keputusan Pendaftar di bawah subperaturan (7) hendaklah dikekalkan, dan apa-apa hak rayuan terhadap keputusan itu tamat atau selesai;
- (b) apa-apa representasi ditarik balik; atau
- (c) prosiding yang berhubungan dengan pemberitahuan pertukaran pemunyaan itu dihentikan atau dianggap ditarik balik.

Perisytiharan pengehadan barang-barang atau perkhidmatan dalam pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia atau pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia tidak mempunyai kesan di Malaysia

103. (1) Jika Malaysia diberitahu oleh Biro Antarabangsa mengenai pengehadan senarai barang-barang atau perkhidmatan dalam suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia atau suatu pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia dan Pendaftar menganggap bahawa catatan yang disebut dalam subperaturan 101(1) tidak mempunyai kesan di Malaysia, Pendaftar hendaklah, jika diperuntukkan sedemikian dalam Peraturan-Peraturan Bersama, menghantar komunikasi kepada Biro Antarabangsa bagi maksud ini jika pengehadan tidak terpakai kepada barang-barang atau perkhidmatan yang terkesan daripada perisytiharan itu.

(2) Perisytiharan yang tidak mempunyai kesan hendaklah menyatakan sebab pengehadan itu tidak mempunyai kesan di Malaysia memandangkan rekod itu adalah bertentangan dengan seksyen 32, 33, perenggan 43(1)(b) atau seksyen 44 Akta.

(3) Pengisytiharan yang tidak mempunyai kesan hendaklah dihantar kepada Biro Antarabangsa sebelum tamat masa lapan belas bulan daripada tarikh pemberitahuan yang disebut dalam subperaturan (1) dihantar ke Malaysia.

(4) Pemegang pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia boleh membuat representasi secara bertulis kepada Pendaftar terhadap perisytiharan dalam subperaturan (2) dalam masa dua bulan dari tarikh diberitahu oleh Biro Antarabangsa.

(5) Jika pemegang itu gagal membuat apa-apa representasi bertulis di bawah subperaturan (4), pemberitahuan pengehadan senarai barang-barang atau perkhidmatan itu akan terus tidak memberi kesan di Malaysia.

(6) Selepas menimbangkan representasi bertulis yang dibuat oleh pemegang di bawah subperaturan (4), Pendaftar hendaklah mengisytiharkan bahawa pengehadan senarai barang-barang atau perkhidmatan itu mempunyai atau tidak mempunyai kesan di Malaysia dan menyatakan secara bertulis alasan keputusan itu dan memaklumkan kepada pemegang.

(7) Tarikh Pendaftar mengeluarkan alasan keputusan kepada pemegang itu hendaklah disifatkan sebagai tarikh keputusan Pendaftar bagi maksud suatu rayuan kepada Mahkamah.

(8) Apa-apa rayuan kepada Mahkamah hendaklah dibuat dalam masa satu bulan dari tarikh yang dinyatakan di bawah subperaturan (7).

(9) Pemegang boleh memohon untuk pelanjutan tempoh disertai pembayaran fi ditetapkan untuk pelanjutan tempoh untuk rayuan ke Mahkamah bagi tempoh tidak melebihi dua bulan.

(10) Apa-apa keputusan muktamad yang berhubungan dengan perisytiharan di bawah peraturan ini hendaklah diberitahu kepada Biro Antarabangsa.

(11) Dalam membuat representasi kepada Pendaftar, pemegang itu hendaklah memfailkan dengan Pendaftar suatu alamat bagi penyampaian di Malaysia dengan melantik dan memberi kuasa kepada ejen.

(12) Bagi maksud peraturan ini, suatu keputusan muktamad hendaklah dianggap sebagai dibuat jika—

- (a) Pendaftar, atau Mahkamah atas rayuan daripada Pendaftar, memutuskan sama ada keputusan Pendaftar hendaklah dikekalkan, dan apa-apa hak rayuan terhadap keputusan itu tamat atau selesai;
- (b) apa-apa representasi ditarik balik; atau
- (c) prosiding yang berhubungan dengan pemberitahuan pengehadan senarai barang-barang atau perkhidmatan telah dihentikan atau disifatkan ditarik balik.

Penggala 4

*Transformasi pendaftaran antarabangsa menamakan Malaysia dalam permohonan negara***Permohonan transformasi**

104. (1) Jika suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia dipotong atas permintaan Pejabat asal di bawah Perkara 6 (4) Protokol Madrid, bagi semua atau beberapa barang-barang atau perkhidmatan yang disenaraikan dalam pendaftaran antarabangsa, pemegang pendaftaran antarabangsa boleh memfailkan suatu permohonan dengan Pendaftar bagi pendaftaran cap dagangan yang sama berkenaan dengan barang-barang atau perkhidmatan yang diliputi oleh senarai barang-barang atau perkhidmatan yang terkandung dalam pendaftaran antarabangsa dalam masa tiga bulan dari tarikh pendaftaran antarabangsa dipotong.

(2) Suatu permohonan di bawah subperaturan (1) hendaklah dibuat dalam Borang MP4 disertai pembayaran fi ditetapkan dan hendaklah termasuk yang berikut:

- (a) nombor pendaftaran antarabangsa bagi pendaftaran antarabangsa yang telah dipotong;
- (b) tarikh pendaftaran antarabangsa itu atau tarikh penamaan kemudiannya, di mana-mana terpakai;
- (c) tarikh pada pemotongan pendaftaran antarabangsa itu direkodkan; dan
- (d) tarikh mana-mana keutamaan yang dituntut dalam permohonan antarabangsa dan direkodkan dalam Daftar Antarabangsa, jika terpakai.

(3) Jika permohonan yang difailkan di bawah subperaturan (1) diluluskan oleh Pendaftar, Pendaftar hendaklah menyiarkan hakikat itu dalam Jurnal.

(4) Dalam memfailkan permohonan itu di bawah subperaturan (1), pemegang itu hendaklah memfailkan dengan Pendaftar suatu alamat bagi penyampaian di Malaysia dengan melantik dan memberi kuasa kepada ejen.

(5) Pemegang di bawah peraturan ini ertinya orang yang menjadi pemegang pendaftaran antarabangsa pada tarikh pemotongannya.

Tarikh pendaftaran cap dagangan yang didaftarkan menurut permohonan transformasi

105. Suatu cap dagangan yang didaftarkan menurut permohonan transformasi hendaklah dianggap sebagaimana ia didaftarkan—

(a) pada tarikh pendaftaran antarabangsa mengikut Perkara 3 (4) Protokol Madrid; atau

(b) jika permintaan bagi peluasan ke Malaysia dibuat selepas pendaftaran antarabangsa, pada tarikh permintaan itu direkod mengikut Perkara 3^{ter} (2) Protokol Madrid.

Tatacara permohonan transformasi

106. (1) Jika pendaftaran antarabangsa yang terlindung menamakan Malaysia menjadi terlindung pada atau sebelum tarikh transformasi, cap dagangan hendaklah didaftarkan di bawah Akta.

(2) Jika suatu pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia tidak dilindungi oleh tarikh transformasi dan butir-butirnya telah disiarkan, Pendaftar hendaklah menganggap —

(a) penyiaran butir-butirnya sebagai penyiaran permohonan transformasi di bawah seksyen 31 Akta;

- (b) apa-apa bingkangan terhadap perlindungannya di bawah peraturan 72 sebagai bingkangan terhadap pendaftarannya di bawah seksyen 35 Akta.

(3) Jika butir-butir pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia belum disiarkan pada tarikh transformasi dan Pendaftar telah memberikan pemberitahuan penolakan, Pendaftar hendaklah bagi maksud permohonan transformasi itu menganggap pemberitahuan penolakan itu sebagai notis bertulis yang dikeluarkan oleh Pendaftar kepada permohonan di bawah subseksyen 29 (5) Akta.

Penggal 5

Penggantian pendaftaran oleh pendaftaran antarabangsa

Kesan pendaftaran antarabangsa jika cap dagangan juga didaftarkan di bawah Akta

107. (1) Peraturan ini adalah terpakai jika—

- (a) cap dagang berdaftar juga merupakan pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia;
- (b) tuan punya berdaftar cap dagang itu adalah pemegang pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia;
- (c) semua barang-barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya cap dagangan berdaftar itu dilindungi di bawah pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia; dan
- (d) tarikh pendaftaran cap dagangan berdaftar itu adalah lebih awal dari—

- (i) tarikh yang dinyatakan dalam subperaturan 78 (2) atau (3) berhubung dengan cap dagang dilindungi; atau
- (ii) tarikh pendaftaran antarabangsa yang didaftarkan di Daftar Antarabangsa.

(2) Pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia hendaklah, walaupun subperaturan 78(2) atau (3), dianggap sebagai didaftarkan di bawah Akta pada tarikh pendaftaran cap dagangan berdaftar berhubung dengan semua barang-barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya cap dagangan berdaftar telah didaftarkan.

(3) Bagi maksud menentukan sama ada pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia itu merupakan cap dagangan terdahulu, ia akan dianggap sebagai mempunyai tarikh permohonan cap dagangan berdaftar berhubung dengan semua barang-barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya cap dagangan berdaftar itu telah didaftarkan, mengambil kira, jika sesuai, keutamaan yang dituntut berkenaan dengan cap dagangan berdaftar.

(4) Jika syarat yang dinyatakan dalam subperaturan (1) dipenuhi berhubung dengan suatu cap dagangan, subperaturan (2) dan (3) hendaklah terus terpakai berkenaan dengan pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia yang relevan walaupun cap dagangan berdaftar yang relevan itu telah terhenti daripada pendaftaran di bawah subsekyen 39(10) Akta atau dipotong secara sukarela tetapi terhenti untuk terpakai sekiranya ia, sehingga apa-apa takat, dibatalkan oleh Pendaftar atau Mahkamah atau diisytiharkan tidak sah.

(5) Atas permohonan pemegang pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia pada Borang MP 5 disertai pembayaran fi ditetapkan, Pendaftar hendaklah menyatakan dalam Daftar bahawa pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia menggantikan cap dagangan berdaftar berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya cap dagangan berdaftar itu telah didaftarkan.

(6) Jika Pendaftar telah mengambil maklum mengenai pendaftaran antarabangsa, Pendaftar hendaklah memberitahu Biro Antarabangsa dengan sewajarnya.

(7) Permohonan yang disebut dalam subperaturan (5) hendaklah menunjukkan yang berikut:

- (a) nombor pendaftaran antarabangsa yang menamakan Malaysia atau pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia;
- (b) jika hanya beberapa barang-barang atau perkhidmatan yang disenaraikan dalam pendaftaran antarabangsa adalah berkenaan, barang-barang atau perkhidmatan itu;
- (c) tarikh pemfailan dan nombor permohonan negara bagi pendaftaran cap dagangan;
- (d) tarikh pemfailan dan nombor pendaftaran cap dagangan negara;
- (e) tarikh keutamaan, jika ada, pendaftaran cap dagangan negara;
- (f) maklumat yang berhubungan dengan hak-hak lain yang diperoleh melalui pendaftaran cap dagangan negara.

(8) Peruntukan peraturan ini tidak menjejaskan apa-apa hak atau remedi yang diberikan kepada mana-mana orang berkenaan dengan cap dagangan berdaftar itu.

Penggal 6
Peruntukan pelbagai

Komunikasi maklumat kepada Biro Antarabangsa

108. Pendaftar boleh berkomunikasi dengan Biro Antarabangsa apa-apa maklumat yang Malaysia dikehendaki untuk berkomunikasi menurut peraturan-peraturan ini atau menurut Protokol Madrid atau Peraturan-Peraturan Bersama.

BAHAGIAN XI
EJEN

Daftar Ejen Cap Dagangan

109. Daftar Ejen Cap Dagangan hendaklah mengandungi butir-butir ejen seperti yang berikut:

- (a) nama ejen atau nama perkongsian atau pertubuhan perbadanan disertai dengan nama setiap orang yang berhak untuk didaftarkan menurut peraturan 111;
- (b) alamat bagi penyampaian ejen itu;
- (c) butir-butir untuk dihubungi; dan
- (d) tarikh pendaftaran sebagai ejen.

Pendaftaran ejen

110. (1) Suatu permohonan untuk didaftarkan sebagai ejen hendaklah dibuat kepada Pendaftar disertai pembayaran fi ditetapkan.

(2) Pendaftar hendaklah mendaftarkan seseorang sebagai ejen dan mencatatkan namanya dalam Daftar Ejen Cap Dagangan jika orang itu memenuhi kehendak yang berikut:

- (a) sama ada dia seorang warganegara, berdomisil atau pemastautin tetap di Malaysia;
- (b) dia akan beramal sebagai seorang ejen yang perniagaannya didaftarkan di Malaysia;
- (c) dia bukan seorang yang bankrap yang belum dilepaskan;
- (d) dia tidak disabitkan atas suatu kesalahan yang melibatkan fraud, kecurangan, atau apa-apa kesalahan lain di bawah Akta ini;
- (e) dia telah menghadiri semua kursus yang dikehendaki; dan
- (f) dia telah lulus peperiksaan yang dijalankan oleh Pendaftar.

(3) Sebagai tambahan kepada kehendak di bawah subperaturan (2), orang yang memohon untuk didaftarkan sebagai seorang ejen hendaklah memuaskan hati Pendaftar bahawa—

- (a) dia dicatatkan dalam Daftar Ejen Paten yang disenggara menurut peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta Paten 1983 [Akta 291];
- (b) bahawa dia ialah peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi di Malaya atau peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak yang beramal semata-mata di Malaysia;
- (c) memegang ijazah dalam apa-apa bidang pengajian dan mempunyai sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman dalam bidang harta industri; atau
- (d) mempunyai sekurang-kurangnya tiga tahun pengalaman dalam bidang harta industri oleh sebab dia seorang bekas pegawai Perbadanan.

(4) Bagi maksud perenggan 3(b) dan (c), pemohon hendaklah mengemukakan bukti yang dikehendaki pada masa pemfailan permohonan di bawah subperaturan (1).

(5) Dalam meluluskan permohonan pemohon di bawah subperaturan (1), Registrar boleh menghendaki bukti lanjut perkara-perkara yang dinyatakan di perenggan 3(b) dan (c) melalui pengeluaran notis bertulis oleh Pendaftar dan pemohon itu hendaklah memberikan maklum balas dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis bertulis itu.

(6) Jika pemohon itu gagal untuk memberikan maklum balas notis bertulis itu sebagaimana yang dinyatakan di bawah subperaturan (5), permohonan di subperaturan (1) hendaklah disifatkan ditarik balik.

(7) Pendaftar hendaklah tidak membenarkan pelanjutan masa untuk melanjutkan tempoh sebagaimana yang dinyatakan dalam notis bertulis di bawah subperaturan (5).

(8) Walau apa pun kehendak untuk lulus peperiksaan yang dinyatakan di bawah perenggan (2)(f), Pendaftar boleh mengenyepikan kehendak itu jika dia telah lulus peperiksaan ejen paten menurut peraturan 45D Peraturan-Peraturan Paten 1986 [P.U. (A) 327/1986].

(9) Pendaftar, setelah berpuas hati bahawa pemohon layak untuk didaftarkan dalam Daftar Ejen Cap Dagangan, hendaklah mendaftarkan pemohon bagi suatu penggal yang akan tamat pada 31 Disember pada tahun itu.

(10) Mana-mana orang yang terkilan oleh keputusan Pendaftar di bawah peraturan ini boleh merayu kepada Mahkamah dalam masa satu bulan dari tarikh keputusan itu dikeluarkan.

Perkongsian dan pertubuhan perbadanan boleh didaftarkan sebagai ejen

111. (1) Suatu permohonan oleh perkongsian atau pertubuhan perbadanan untuk didaftarkan sebagai ejen hendaklah dibuat kepada Pendaftar dan disertai pembayaran fi ditetapkan.

(2) Pendaftar hendaklah mendaftarkan perkongsian atau pertubuhan perbadanan sebagai ejen dan mencatatkan nama perkongsian atau pertubuhan perbadanan dalam Daftar Ejen Cap Dagangan jika ia terdiri daripada satu atau lebih ejen berdaftar.

(3) Setelah didaftarkan sebagai ejen, alamat perkongsian atau pertubuhan pendaftaran hendaklah menjadi alamat bagi penyampaiannya.

Pemotongan pendaftaran akibat kegagalan memperbaharui pendaftaran ejen

112. (1) Jika seseorang ejen gagal untuk memfailkan permohonan untuk pembaharuan pada atau sebelum tarikh yang dinyatakan di bawah subperaturan 12(1) atau (2), Pendaftar boleh memotong nama ejen itu dan mengeluarkannya daripada Daftar Ejen Cap Dagangan untuk dicatatkan dalam rekod.

(2) Pendaftar boleh memasukkan semula nama ejen dalam Daftar Ejen Cap Dagangan setelah permohonan untuk memperbaharui pendaftaran sebagai ejen, disertai dengan pembayaran fi, dan pembayaran fi yang ditetapkan untuk pelanjutan masa.

(3) Apabila ejen dikeluarkan daripada Daftar Ejen Cap Dagangan, semua permohonan pendaftaran atau pendaftaran cap dagangan yang dikendalikan oleh ejen hendaklah disiarkan oleh Pendaftar dalam Jurnal.

(4) Apabila ejen dikeluarkan dan semua permohonan pendaftaran atau pendaftaran cap dagangan yang dikendalikan oleh ejen itu telah disiarkan oleh Pendaftar dalam Jurnal, pemohon untuk permohonan pendaftaran atau tuan punya berdaftar bagi pendaftaran cap dagangan hendaklah melantik dan memberi kuasa kepada ejen baharu untuk bertindak bagi pihak pemohon itu atau tuan punya berdaftar, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Pemotongan pendaftaran ejen

113. (1) Pendaftar boleh memotong pendaftaran mana-mana orang yang—

- (a) telah dibuang daripada Daftar Ejen Paten atau digantung daripada Daftarai Peguam Bela dan Peguam Cara, yang mana-mana berkenaan;
- (b) telah disabitkan dengan suatu kesalahan yang melibatkan fraud atau kecurangan atau apa-apa kesalahan lain di bawah Akta;
- (c) bukan lagi seorang warganegara, berdomisil atau bermastautin di Malaysia atau tidak lagi menjalankan perniagaan utamanya di Malaysia;
- (d) merupakan seorang bankrap yang belum dilepaskan; atau
- (e) gagal untuk memperbaharui pendaftaran ejen.

(2) Jika pendaftaran mana-mana ejen dipotong, ejen itu dikeluarkan daripada Daftar Ejen Cap Dagangan dan semua permohonan pendaftaran atau pendaftaran cap dagangan yang dikendalikan oleh ejen itu hendaklah disiarkan oleh Pendaftar dalam Jurnal.

(3) Apabila ejen dikeluarkan dan semua permohonan pendaftaran atau pendaftaran cap dagangan yang dikendalikan oleh ejen itu telah disiarkan oleh Pendaftar dalam Jurnal, pemohon untuk permohonan pendaftaran atau tuan punya berdaftar bagi pendaftaran cap dagangan hendaklah melantik dan memberi kuasa kepada ejen baharu untuk bertindak bagi pihak pemohon atau tuan punya berdaftar, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Pendaftar boleh menolak untuk mengiktiraf ejen

114. Pendaftar boleh menolak untuk mengiktiraf orang yang berikut sebagai ejen berkenaan dengan apa-apa prosiding di bawah Akta:

- (a) seseorang yang telah disabitkan dengan suatu kesalahan yang melibatkan fraud, kecurangan atau apa-apa kesalahan lain di bawah Akta ini;

- (b) seseorang ejen yang namanya telah dipotong, dikeluarkan dan tidak dimasukkan semula dalam Daftar Ejen Cap Dagangan; dan
- (c) suatu perkongsian atau pertubuhan perbadanan yang salah seorang pekongsi atau pengarah ialah orang yang Pendaftar boleh menolak untuk mengiktiraf di bawah perenggan (a) atau (b).

BAHAGIAN XII PELBAGAI

Perakuan oleh Pendaftar

115. (1) Tertakluk kepada subperaturan (3), mana-mana orang boleh memfailkan permintaan bagi perakuan oleh Pendaftar disertai pembayaran fi yang ditetapkan.

(2) Permintaan bagi suatu perakuan oleh Pendaftar adalah bagi Pendaftar untuk membuat dalam perakuan itu apa-apa catatan berkenaan apa-apa perkara atau benda yang Pendaftar berkuasa untuk melaksanakan di bawah Akta ini tetapi Pendaftar telah atau belum melaksanakannya.

(3) Sebelum memberi suatu perakuan di bawah subperaturan (1), Pendaftar boleh, jika difikirkannya patut, menghendaki orang yang membuat permintaan itu untuk menunjukkan sehingga memuaskan hati Pendaftar suatu kepentingan dalam catatan, perkara atau benda yang dipersoal dan jika Pendaftar tidak berpuas hati Pendaftar boleh menolak untuk memberikan perakuan itu.

(4) Pendaftar tidak berkewajipan untuk memasukkan dalam mana-mana perakuan yang dikeluarkan di bawah peraturan ini salinan cap dagangan itu melainkan orang yang membuat permintaan itu telah memfailkan salinan yang sesuai untuk tujuan itu.

(5) Perakuan oleh Pendaftar adalah bukan menjadi pemberitahuan pendaftaran atau perakuan pendaftaran yang dikeluarkan di bawah subseksyen 36(2) Akta.

Penentusahan Pendaftar

116. (1) Bagi maksud subseksyen 112(3) Akta, mana-mana tuan punya berdaftar, pemegang pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia atau pemegang lesen hendaklah memfailkan permintaan, disertai pembayaran fi ditetapkan, dengan Pendaftar bagi penentusahan Pendaftar.

(2) Permintaan bagi penentusahan Pendaftar hendaklah disokong dengan akuan berkanun yang mengekshibitkan keterangan penggunaan cap dagangan yang tidak serupa dengan cap dagangan berdaftar pada barang-barang atau perkhidmatan itu.

(3) Pendaftar apabila menerima permintaan bagi penentusahan Pendaftar, hendaklah memeriksa keterangan mengenai penggunaan itu dan mengeluarkan penentusahan Pendaftar yang mengisytiharkan bahawa—

- (a) cap dagangan itu mengelirukan hampir serupa atau berkemungkinan disalah anggap dengan cap dagang berdaftar; atau
- (b) cap dagangan itu tidak mengelirukan hampir serupa atau tidak berkemungkinan disalah anggap dengan cap dagang berdaftar.

(4) Pendaftar boleh, dalam memeriksa keterangan mengenai penggunaan bagi penentusahan Pendaftar, meminta keterangan lanjut sebagaimana yang difikirkannya patut dalam tempoh yang dinyatakan dalam notis bertulis itu.

(5) Tuan punya berdaftar, pemegang pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia atau pemegang lesen boleh memohon suatu pelanjutan masa untuk melanjutkan tempoh yang dinyatakan dalam notis bertulis di bawah subperaturan (4) bagi suatu tempoh tidak melebihi satu bulan.

(6) Tuan punya berdaftar, pemegang pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia atau pemegang lesen yang kepadanya penentusahan Pendaftar dikeluarkan hendaklah mengemukakan penentusahan Pendaftar itu kepada Penolong Pengawal.

(7) Penentusahan Pendaftar tidak boleh digunakan bagi maksud selain daripada penyiasatan oleh Penolong Pengawal di bawah seksyen 112 Akta.

(8) Penentusahan Pendaftar hendaklah tamat pada akhir satu tahun dari tarikh pengeluaran.

Dokumen rahsia

117. (1) Jika suatu dokumen, selain daripada suatu borang permohonan yang dikehendaki oleh Pendaftar dan disiarkan, difailkan di Pejabat Cap Dagangan dan orang yang memfailkan permohonan itu meminta, disertai pembayaran fi ditetapkan, pada masa pemfailan supaya dokumen itu dianggap sebagai rahsia, memberi alasan bagi permintaan itu, Pendaftar boleh mengarahkan bahawa dokumen itu dianggap sebagai rahsia dan dokumen itu tidak boleh terbuka untuk pemeriksaan awam.

(2) Jika suatu arahan bahawa apa-apa dokumen hendaklah dianggap sebagai rahsia telah diberikan dan tidak dibatalkan, tiada apa-apa jua dalam peraturan ini boleh dikira sebagai memberi kuasa atau menghendaki mana-mana orang untuk dibenarkan memeriksa dokumen yang berhubungan dengan arahan itu kecuali dengan persetujuan tuan punya dokumen.

(3) Pendaftar tidak boleh membatalkan apa-apa arahan untuk apa-apa dokumen dianggap rahsia tanpa berunding terlebih dahulu dengan orang yang pada permintaannya arahan itu diberikan melainkan jika Pendaftar berpuas hati bahawa rundingan terlebih dahulu itu tidak praktikal.

(4) Pendaftar boleh, jika Pendaftar berpendapat bahawa apa-apa dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat Cap Dagangan hendaklah dianggap sebagai rahsia mengarahkan sedemikian, dan atas arahan itu dokumen itu tidak boleh terbuka untuk pemeriksaan awam kecuali dengan kebenaran Pendaftar.

(5) Jika arahan diberikan di bawah subperaturan (1) dan (4) untuk suatu dokumen dianggap sebagai rahsia, suatu rekod tentang hakikat itu hendaklah difailkan dengan dokumen itu atau dalam bentuk yang ditentukan oleh Pendaftar.

BAHAGIAN XIII
PERUNTUKAN PEMBATALAN, KECUALIAN DAN PERALIHAN

Tafsiran

118. Pada Bahagian ini, “Peraturan-Peraturan yang dibatalkan” ertinya Peraturan-Peraturan Cap Dagangan 1997 [*P.U. (A) 460/1997*].

Pembatalan

119. Peraturan-Peraturan Cap Dagangan 1997 dibatalkan.

Kecualian dan peralihan

120. (1) Peraturan-Peraturan ini tidaklah terpakai kepada apa-apa permohonan yang dibuat atau difailkan sebelum Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa dan bagi maksud permohonan itu, Peraturan-Peraturan Cap Dagangan 1997 adalah terpakai dan hendaklah disifatkan belum dibatalkan.

(2) Pendaftar boleh memberikan arahan sebagaimana yang difikirkannya patut untuk memastikan bahawa permohonan yang dibuat atau difailkan sebelum Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa yang disebut di bawah subperaturan (1) mematuhi Peraturan-Peraturan ini untuk memberi kesan kepada seksyen 173, 174, 176, 178, 179, dan 180 Akta.

(3) Apa-apa perkara yang berkenaan dengan mana-mana permohonan yang dibuat atau difailkan sebelum Peraturan-Peraturan ini berkuat kuasa yang dikehendaki untuk disiarkan dalam *Warta* di bawah Peraturan-Peraturan yang dibatalkan hendaklah, pada permulaan kuat kuasa Peraturan-Peraturan ini, disiarkan dalam Jurnal.

JADUAL PERTAMA

(Peraturan 3)

FI

(1) No.	(2) Perkara	(3) Peruntukan bersamaan di bawah Akta Cap Dagangan 2019	(4) Peruntukan bersamaan di bawah Peraturan Cap Dagangan 2019	(5) Fi (RM)
1.	Permintaan untuk pendapat dan carian awal di bawah Akta	13(2)		250 (bagi setiap kelas)
2.	Permohonan Pendaftaran Cap Dagangan— (a) Cap dagangan biasa (b) Cap bentuk atau pembungkusannya (c) Lain-lain jenis cap dagangan: bunyi, bau, hologram, kedudukan, urutan gerakan, warna (d) Cap Kolektif (e) Cap Perakuan	17(2)	7(1)	950 (bagi setiap kelas – dengan senarai pra kelulusan)
	1100 (bagi setiap kelas – tanpa senarai pra kelulusan)			
	Siri cap bagi yang kedua dan setiap cap kemudiannya (maksimum 6)		38(2)	50 (bagi setiap cap dagangan)
3.	Pemfailan kaedah-kaedah cap dagangan kolektif atau cap perakuan	5(1) atau (3) Jadual Pertama dan Jadual Kedua	53(2)	300 (bagi setiap kelas)
4.	Permintaan bagi pemeriksaan dipercepatkan mengenai suatu permohonan cap dagangan	17(5)	8(1)	1000 (bagi setiap kelas)
5.	Permintaan bagi permohonan pembahagian pendaftaran cap dagangan atau cap dagangan berdaftar	37(2)	39(1) 41(1)	300 (bagi setiap permohonan)
6.	Permohonan bagi permohonan penggabungan atau pendaftaran cap dagangan	38(2)	43(3)	100 (bagi setiap permohonan)

(1) No.	(2) Perkara	(3) Peruntukan bersamaan di bawah Akta Cap Dagangan 2019	(4) Peruntukan bersamaan di bawah Peraturan Cap Dagangan 2019	(5) Fi (RM)
7.	Permohonan bagi— (a) Pindaan permohonan Cap dagangan ke atas gambaran cap dagangan itu	33(2),	9(3) 22(1)	140 (bagi setiap permohonan)
	(b) Pengubahan Cap dagangan berdaftar ke atas gambaran cap dagangan itu	42(2)	48(1)	
	Permohonan bagi — (a) Sekatan barang-barang atau perkhidmatan atau lain-lain perkara	32(1)	20(2)	100 (bagi setiap permohonan)
	(b) Pindaan barang-barang atau perkhidmatan atau lain-lain perkara	33(2)	22(1)	
	(c) Pembedulan baranag-barang atau perkhidmatan atau lain-lain perkara	43(1)	49(1)	
	Permohonan pindaan kaedah-kaedah cap kolektif atau cap dagangan perakuan	6(5) Jadual Pertama dan Jadual Kedua	54(2) 56(1)	140 (bagi setiap permohonan)
	Permohonan bagi— (a) Pindaan nama atau alamat rumah pemohon	33(2)		20 (bagi setiap permohonan)
	(b) Pembedulan nama atau alamat rumah tuan punya pendaftar	43(1)(a)	49(1)	
	(c) Pembedulan nama, alamat atau pemegang lesen	43(2)	49(1)	

(1) No.	(2) Perkara	(3) Peruntukan bersamaan di bawah Akta Cap Dagangan 2019	(4) Peruntukan bersamaan di bawah Peraturan Cap Dagangan 2019	(5) Fi (RM)
8.	Permintaan untuk meminda dokumen	152(1)		20 (bagi setiap kelas)
9.	Permohonan kepada pendaftar bagi pendengaran di bawah Akta	29(5)(a) 45(7)	17(1)(a) 19(2)(a) 70(7)(a)	150 (bagi setiap kelas)
10.	Permintaan bagi — (a) alasan keputusan penolakan untuk mendaftarkan cap dagangan		15(2)	250
	(b) alasan keputusan mengenai penolakan sementara sepenuhnya		17(6)	1000
	(c) alasan keputusan pembatalan oleh Pendaftar		70(11)(a)	250 (bagi setiap kelas)
11.	Notis bangkangan — (a) pendaftaran cap dagangan, cap kolektif atau cap perakuan	35(1), 6(8) dan 8(3) Jadual Pertama dan Jadual Kedua	23(1)	950 (bagi setiap kelas)
	(b) suatu pindaan bagi suatu permohonan pendaftaran suatu cap dagangan yang telah disiarkan, jika pindaan tersebut memberi kesan kepada gambaran cap dagangan itu atau barang-barang atau perkhidmatan yang terliput dalam permohonan pendaftaran itu	32 33	21(2) 22(2)	600 (bagi setiap kelas)

(1) No.	(2) Perkara	(3) Peruntukan bersamaan di bawah Akta Cap Dagangan 2019	(4) Peruntukan bersamaan di bawah Peraturan Cap Dagangan 2019	(5) Fi (RM)
	(c) suatu permohonan untuk meminda peraturan-peraturan yang mengawal penggunaan cap kolektif atau cap perakuan berdaftar	8(3) Jadual Pertama dan Jadual Kedua		600 (bagi setiap kelas)
	(d) perubahan pengelasan oleh Pendaftar			600 (bagi setiap kelas)
	(e) pembedulan pendaftaran antarabangsa terlindung yang menamakan Malaysia		91(1)	600 (bagi setiap kelas)
12.	Pemfailan pernyataan balas	35(4)	24(1) 73(1)	350 (bagi setiap kelas)
13.	Pembaharuan pendaftaran	39(4)		1000 (bagi setiap kelas)
	Permintaan bagi pembaharuan lewat	39(5)		1200 (bagi setiap kelas)
	Permintaan bagi kemasukan semula pendaftaran yang dikeluarkan	39(9)		1500 (bagi setiap kelas)
14.	Permohonan untuk pembatalan sukarela cap dagangan berdaftar atau Pendaftaran berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan	44(1)	50(1)	20 (bagi setiap kelas)
15.	Permohonan bagi — (a) Pembedulan Daftar oleh Perintah Mahkamah	43(5)	52(2)	300 (bagi setiap kelas)
	(b) Pembatalan pendaftaran oleh Perintah Mahkamah	46		300 (bagi setiap kelas)
	(c) Ketaksahan Pendaftaran oleh Mahkamah	47		300 (bagi setiap kelas)

(1) No.	(2) Perkara	(3) Peruntukan bersamaan di bawah Akta Cap Dagangan 2019	(4) Peruntukan bersamaan di bawah Peraturan Cap Dagangan 2019	(5) Fi (RM)
	(d) Perakuan kesahan;	143	95	300 (bagi setiap kelas)
	(e) Apa-apa Perintah Mahkamah yang lain;	140(3)		100 (bagi setiap kelas)
16.	Pemberitahuan mengenai apa-apa permohonan atau rayuan ke Mahkamah	140(1)	51(1)	20 (bagi setiap kelas)
17.	Memfailkan aduan kepada Pengawal Perihal Dagangan	112(1)		10 (bagi setiap permohonan)
18.	Permohonan bagi Pengesahan Pendaftar	112(3)		500 (bagi setiap kelas)
19.	Permohonan untuk mendaftar atau memberitahu Pendaftar butiran penyerahhakan atau perpindahan	65 67		300 (bagi setiap permohonan)
20.	Permohonan mendaftar atau memberitahu Pendaftar butir-butir lesen atau sub-lesen	65 67		100 (bagi setiap kelas)
21.	Permohonan untuk mendaftarkan atau memberitahu Pendaftar butir-butir kepentingan bercagar atau cagaran	65 67		300 (bagi Setiap permohonan)
22.	Permohonan pembatalan apa-apa catatan yang berhubungan dengan lesen, sub-lesen, kepentingan bercagar atau cagaran	65 67		50 (bagi setiap permohonan)
23.	Pemfailan permintaan borang atau dokumen salinan disahkan benar oleh Pendaftar	144		10 (bagi setiap halaman)

(1) No.	(2) Perkara	(3) Peruntukan bersamaan di bawah Akta Cap Dagangan 2019	(4) Peruntukan bersamaan di bawah Peraturan Cap Dagangan 2019	(5) Fi (RM)
24.	Pemfailan permintaan yang diperakui dan dimeteraikan oleh Pendaftar yang dicetak, salinan bertulis atau cabutan daripada atau dari Daftar	15(2) 145(1)		10 (bagi setiap halaman)
25.	Memfailkan permintaan bagi perakuan yang berupa sebagai di bawah Pendaftar	145(3)	115(1)	140 (bagi setiap kelas)
26.	Permohonan perakuan pendaftaran	36(4)	36 48(4)	50 (bagi setiap permohonan)
27.	Permohonan bagi pelanjutan masa di bawah	153(1)	59(1)	50 (bagi setiap permohonan)
	(a) Bagi prosiding bangkangan		31(1)	200 (setiap bulan)
	(b) Bagi prosiding lain selain bangkangan		59(2)	100 (setiap bulan)
28.	Permohonan untuk menjadikan dokumen sebagai rahsia	156	117	10 (bagi setiap permohonan)
29.	Permohonan untuk membatalkan dokumen yang dijadikan rahsia	156	117	10 (bagi setiap permohonan)
30.	Permintaan untuk pembayaran balik fi pemfailan permohonan untuk pendaftaran cap dagangan	13(4)	16(2)	20 (bagi setiap kelas)
31.	Permohonan penyesuaian catatan dalam Daftar untuk klasifikasi baharu	157(3)(a)		20 (bagi setiap kelas)
32.	Pemfailan dokumen secara manual	162(2)(a)		2 (bagi setiap halaman)
33.	Penarikan balik permohonan	32(1), (2)	20(2)	20 (bagi setiap permohonan)

(1) No.	(2) Perkara	(3) Peruntukan bersamaan di bawah Akta Cap Dagangan 2019	(4) Peruntukan bersamaan di bawah Peraturan Cap Dagangan 2019	(5) Fi (RM)
34.	Permohonan untuk penangguhan pemeriksaan bagi permohonan atau bingkangan prosiding	29(7) 35(9)	35(1)	300 (bagi setiap permohonan)
35.	Permohonan sekatan ke atas pengimportan barang-barang yang melanggar	82(2)		330 (bagi setiap permohonan)
36.	Permintaan bagi pengembalian semula permohonan atau hak	153(1)		300 (bagi setiap permohonan)
37.	Permintaan deposit sekuriti bagi kos bagi bingkangan atau langkah-langkah sempadan	35(13) 83		20 (bagi setiap permohonan)
38.	Permohonan bagi Peperiksaan ejen Cap dagangan	97(1)		500
39.	Permohonan pendaftaran ejen cap dagangan	97(1)	110(1) 111(1)	1350
40.	Permohonan bagi pembaharuan pendaftaran ejen cap dagangan	97(1) 162(2)(g)		300
41.	Permohonan bagi pemotongan sukarela pendaftaran ejen cap dagangan	97(2)(b) 162(2)(g)		20
42.	Permohonan bagi penangguhan sukarela pendaftaran ejen cap dagangan	162(2)(g)		500
43.	Permohonan bagi menukar atau meminda nama atau alamat penyampaian ejen cap dagangan berdaftar	97(2)(c)		20
44.	Permohonan bagi — (a) Menambah alamat bagi penyampaian mana-mana orang (b) Pelantikan ejen berdaftar (c) Pelantikan atau penamatan pihak berkuasa ejen cap dagangan berdaftar	95(1) dan (3)		20 (bagi setiap permohonan)

(1) No.	(2) Perkara	(3) Peruntukan bersamaan di bawah Akta Cap Dagangan 2019	(4) Peruntukan bersamaan di bawah Peraturan Cap Dagangan 2019	(5) Fi (RM)	
45.	Notis niat untuk berhenti bertindak bagi pihak pemohon, tuan punya berdaftar atau mana-mana orang	95(4)		10 (bagi setiap permohonan)	
46.	Pemberitahuan kepada Pendaftar mengenai kematian ejen cap dagangan berdaftar	97(2)(d)			
47.	Rayuan untuk meneliti semula keputusan peperiksaan ejen cap dagangan	162(1)(g)		100 (bagi setiap kertas)	
48.	Permintaan untuk mengendalikan carian awam	15(1)		20 (bagi setiap jam)	
49.	Permohonan permintaan maklumat Maklumat yang dibenarkan atas permintaan (Senarai Hit)	146		100 sehingga 10 halaman dan 5 bagi setiap halaman berikutnya	
50.	Borang am bagi perkara peralihan; (a) Ketidacukupan— (i) fi pembaharuan (ii) fi pembaharuan dan surcaj (iii) fi pembaharuan dan kemasukan semulan	177(2)		Pemfailan Elektronik sebelum 27 Disember 2019 (bagi setiap kelas)	Pemfailan Manual sebelum 27 Disember 2019 (bagi setiap kelas)
	450			400	
	650			600	
	950			900	
	(b) Penukaran permohonan yang belum selesai	174(2)		600 (bagi setiap permohonan)	
	(c) Pindaan penyerahhakan di bawah Akta yang dimansuhkan	171(4)		100 (bagi setiap permohonan)	
	(d) Pindaan Pengguna Berdaftar kepada Pelesenan	172(4)		50 (bagi setiap permohonan)	

JADUAL KEDUA
(Peraturan 3)

FI BAGI PENDAFTARAN ANTARABANGSA

(1) <i>No. Borang</i>	(2) <i>Perkara</i>	(3) <i>Peruntukan bersamaan di bawah Peraturan Cap Dagangan 2019</i>	(4) <i>Fi (RM)</i>
MP1	Permohonan untuk transformasi suatu pendaftaran antarabangsa menjadi permohonan negara	61(4)	950 (bagi setiap permohonan)
MP2	Permohonan untuk merekodkan penggantian cap dagangan berdaftar dengan pendaftaran negara	81(a)	100 (bagi setiap permohonan)
MP3	Fi pengendalian bagi pemfailan suatu permohonan antarabangsa	86(a)	200 (bagi setiap permohonan)
MP4	Permintaan untuk memproses permintaan mengenai pembahagian	104(2)	300 (bagi setiap permohonan)
MP5	Permintaan untuk memproses permintaan bagi penggabungan	107(5)	100 (bagi setiap permohonan)

JADUAL KETIGA

(Peraturan 11)

PENGELASAN BARANG-BARANG DAN PERKHIDMATAN

1. Klasifikasi Antarabangsa bagi Barang-Barang dan Perkhidmatan bagi maksud Pendaftaran Cap yang diwujudkan menurut Perjanjian Nice bertarikh 15 Jun 1957 termasuk apa-apa pindaan yang dibuat kepadanya dari semasa ke semasa.
2. Klasifikasi Antarabangsa Cap-Cap yang mempunyai Elemen Bergambar yang diwujudkan menurut Perjanjian Vienna bertarikh 12 Jun 1973 termasuk apa-apa pindaan yang dibuat kepadanya dari semasa ke semasa.
3. Apa-apa klasifikasi barang-barang dan perkhidmatan yang diiktiraf oleh Malaysia.

Dibuat 26 Disember 2019
[KPDNKK 600-1/2/52; PN(PU2)316/VI]

DATUK SERI SAIFUDDIN NASUTION BIN ISMAIL
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

TRADEMARKS ACT 2019
TRADEMARKS REGULATIONS 2019

ARRANGEMENT OF REGULATIONS

PART I
PRELIMINARY

Regulation

1. Citation and commencement
2. Interpretation
3. Prescribed fees

PART II
REGISTRATION OF TRADEMARKS

Division 1

Registrability of trademarks

4. Signs subject to absolute grounds for refusal of registration
5. Criteria of well-known trademark
6. Use of trademark on internet

Division 2

Application for registration

7. Application for registration
8. Application for expedited examination
9. Representation of trademark
10. Claim to priority
11. Classification of goods or services
12. Translation and transliteration
13. Voluntary disclaimer

14. Non-compliance affecting application for registration of trademark
15. Application for grounds of decision of Registrar
16. Refund of fee under section 13 of the Act

Division 3

Examination of application for registration

17. Applicant's response during examination
18. Acceptance and publication of application
19. Revocation of acceptance

Division 4

Withdrawal of application, restriction of goods or services covered in an application and amendment of application

20. Withdrawal or restriction of application for registration of trademark
21. Restriction of goods or services covered by application after publication
22. Amendment of application after publication

Division 5

Opposition

23. Filing of notice of opposition
24. Filing of counterstatement
25. Evidence in support of opposition
26. Evidence in support of application for registration of trademark
27. Evidence in reply by opponent
28. Further evidence
29. Application for voluntary disclaimer during opposition proceedings
30. Written submission
31. Extension of time for opposition proceedings
32. Circumstances in which opposition may proceed in the name of other person

- 33. Registrar's decision in opposition proceedings
- 34. Costs in uncontested oppositions

Division 6

Deferment

- 35. Deferment of examination or opposition proceedings

Division 7

Registration

- 36. Certificate of registration
- 37. Death of applicant before registration
- 38. Registration of series of trademarks

PART III

DIVISION OR MERGER

- 39. Division of application for registration of trademark
- 40. Effect of division of application for registration of trademark
- 41. Division of registration of trademark
- 42. Effect of division of registration of trademark
- 43. Merger of separate applications or registrations
- 44. Effects of merger

PART IV

REGISTER OF TRADEMARKS

- 45. Entry in Register of particulars of registered trademark
- 46. Amendment or substitution of classification of goods or services
- 47. Opposition to proposals

PART V
ALTERATION, CORRECTION AND VOLUNTARY CANCELLATION
OF REGISTERED TRADEMARK

48. Request to alter registered trademark
49. Application to correct the Register
50. Request for voluntarily cancellation of registered trademark or registration in relation to certain goods or services

PART VI
REVOCATION ON THE GROUNDS OF NON-USE OR INVALIDATION OF THE REGISTER BY
COURT

51. Application to Court
52. Order of Court

PART VII
COLLECTIVE MARKS AND CERTIFICATION MARKS

53. Filing of rules of collective marks or certification marks
54. Filing of amended rules of collective marks or certification marks
55. Opposition to registration of collective marks or certification marks
56. Amendment of rules of registered collective marks or certification marks
57. Opposition of amendment of rules of collective marks or certification marks

PART VIII
EVIDENCE AND PROCEDURE

58. Statutory declarations

PART IX
EXTENSION OF TIME

59. Request for extension of time

PART X
INTERNATIONAL TRADEMARK UNDER MADRID PROTOCOL

Division 1

General

60. Interpretation

Division 2

International applications originating from Malaysia

61. Entitlement to file for international application
62. Examination of international application where Malaysia is the Office of origin
63. Certification by Registrar
64. Irregularities raised by the International Bureau
65. Classification of goods or services of international application
66. Notification to International Bureau on the ceasing of effect of the basic application or basic registration

Division 3

International registrations designating Malaysia

Subdivision 1

Preliminary matters

67. Entitlement to protection
68. Effects of an international registration or protected international registration of trademark designating Malaysia

69. Priority

Subdivision 2

Examination of international registration

70. Examination of international registration

71. Publication

Subdivision 3

Opposition proceedings of international registration

72. Notice of opposition

73. Time for sending counterstatement

74. Further proceedings of opposition

75. Notification of refusal

Subdivision 4

Protection

76. Protection applies to trademark of international registration designating Malaysia

77. Protection extends to protected international registration designating Malaysia as corrected

78. Protection

Subdivision 5

Division and merger of international registration designating Malaysia or protected international registration designating Malaysia

79. Division of international registration designating Malaysia

80. Division of protected international trademark designating Malaysia

81. Requirements for application for division

82. Registrar shall submit application for division to International Bureau

83. Effect of division of international registration designating Malaysia

84. Effect of division of protected international registration designating Malaysia
85. Merger of international registration designating Malaysia or protected international trademark designating Malaysia
86. Requirements for application for merger
87. Registrar shall submit application for merger to International Bureau

Subdivision 6

Correction

88. Registrar may examine correction to international registration
89. Where Registrar considers requirements of regulation 67 no longer met
90. Where Registrar considers requirements of regulation 67 are met
91. Notice of opposition for correction
92. Notification of refusal for correction

Subdivision 7

Revocation and invalidation

93. Revocation and invalidation
94. Protection conclusive
95. Certificate of validity

Subdivision 8

Importation of infringing trademark goods

96. Restriction on importation of infringing goods

Subdivision 9

Offences

97. Offences

Subdivision 10

Other matters

98. Renewal of international registration designating Malaysia
99. Protected international registration designating Malaysia and international registration designating Malaysia as objects of property
100. Licensing
101. Recordings in the International Register
102. Declaration that a change of ownership in international registration designating Malaysia or protected international registration designating Malaysia has no effect in Malaysia
103. Declaration that a limitation of goods or services in international registration designating Malaysia or protected international registration designating Malaysia has no effect in Malaysia

Division 4

*Transformation of international registration designating Malaysia
into national application*

104. Transformation application
105. Date of registration of trademark registered pursuant to transformation application
106. Procedure on transformation application

Division 5

Replacement of registration by international registration

107. Effects of international registration where trademark is also registered under the Act

Division 6

Miscellaneous provisions

108. Communication of information to International Bureau

PART XI

AGENT

- 109. Register of Trademark Agents
- 110. Registration of agents
- 111. Partnership and bodies corporate may be registered as agent
- 112. Cancellation of registration for failure to renew the registration of agent
- 113. Cancellation of registration of agent
- 114. Registrar may refuse to recognize agent

PART XII

MISCELLANEOUS

- 115. Certificate by Registrar
- 116. Registrar's verification
- 117. Confidential document

PART XIII

REVOCATION, SAVINGS AND TRANSITIONAL PROVISIONS

- 118. Interpretation
- 119. Revocation
- 120. Savings and transitional

FIRST SCHEDULE

SECOND SCHEDULE

THIRD SCHEDULE

TRADEMARKS ACT 2019
TRADEMARKS REGULATIONS 2019

IN exercise of the powers conferred by sections 75 and 162 of the Trademarks Act 2019 [Act 815], the Minister makes the following regulations:

PART I
PRELIMINARY

Citation and commencement

1. (1) These regulations may be cited as the **Trademarks Regulations 2019**.

(2) These Regulations come into operation on 27 December 2019.

Interpretation

2. In these Regulations, unless the context otherwise requires—

“agent” means a registered trademark agent whose name is entered in the Register of Trademark Agents;

“Journal” means the Intellectual Property Official Journal published by the Registrar under section 148 of the Act; and

“transformation application” means an application to register a trademark where that trademark was the subject of an international registration prior to that international registration being cancelled.

Prescribed fees

3. (1) The fees payable under these Regulations shall be as prescribed in the First Schedule and in respect of international registration in the Second Schedule.

(2) The fees paid shall not be refunded except as provided for in regulation 16.

PART II
REGISTRATION OF TRADEMARKS

Division 1

Registrability of trademarks

Signs subject to absolute grounds for refusal of registration

4. (1) The Registrar shall refuse to register a trademark if the trademark contains or consists of any of the following signs or a sign similar to any of those signs as is likely to be taken for that sign, unless in relation to paragraphs (m), (n), (o) and (p) consent of the person or authority entitled to give such consent has been obtained for the use of the sign for the purposes of registration and use of the trademark:

- (a) the words "To counterfeit this is a forgery", "Registered Trademark", "Registered Service Mark", or any words to the like effect in any language;
- (b) the words "*Bunga Raya*" and the representations of the hibiscus or any colourable imitation of the hibiscus;
- (c) representations of or words referring to Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Ruler of a State or any colourable imitation of such representations or words;
- (d) the representations of any of the royal palaces or of any building owned by the Federal Government or State Government or any foreign government or any colourable imitation of such representations;
- (e) the word "ASEAN" and the representation of the ASEAN logotype or any colourable imitation of such word and representation;
- (f) the words "Red Crescent" or "Geneva Cross";

- (g) representations of Red Crescent, Geneva Cross and other crosses in red or such representations in similar colour or colours;
- (h) the words “Swiss Federal Cross”, and representations of the Swiss Federal Cross in white or silver and on a red ground, or similar colour or colours;
- (i) representations of the “national emblem” as defined in section 2 of the National Emblems (Control of Display) Act 1949 [Act 193];
- (j) representations of the “specified emblem” as defined in section 2 of the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act 1963 [Act 414];
- (k) representations of, or mottoes of or words referring to the badge or devices to indicate that any person is a member of the Police Force as provided for under section 89 of the Police Act 1967 [Act 344] ;
- (l) representations of, or mottoes of or words referring to the decorations, badge or emblems as provided for under the Armed Forces Act 1972 [Act 77];
- (m) name, initials and flags of, and representations of the name, initials and flags of, any international organization or Convention country including any city, borough, town or place of the Convention country;
- (n) armorial bearings, insignia, orders of chivalry, decorations or flags of, or representations of the armorial bearings, insignia, orders of chivalry, decorations or flags of, any Convention country including any city, borough, town or place of the Convention country;

- (o) name, initials or devices of, or representations of the name, initials or devices of, any society, body corporate or institution; and
- (p) pictorial representation of any person, whether living or dead.

(2) Relating to paragraphs 1(g) and (h), where there appears in a trademark, the registration of which is applied for, a representation of a crescent or a cross in any colour, not being one of those referred to in paragraphs (1)(g) and (h), the Registrar may require the applicant, as a condition of acceptance, to undertake not to use the crescent or cross device in red, or in white or silver on a red ground, or in any similar colour or colours.

Criteria of well-known trademark

5. In determining whether a trademark is well-known in Malaysia, the Registrar or the Court shall have regard to the following criteria:

- (a) the extent of knowledge or recognition of the trademark in the relevant sector of the public;
- (b) the duration and extent, and geographical area of any use of the trademark;
- (c) the duration and extent of any promotion of the goods or services where the trademark applies and the geographical area where the promotion is carried out;
- (d) the duration and place of registration, or duration and place of application for registration, of the trademark, to the extent that they reflect use or recognition of the trademark;
- (e) the record of successful enforcement of rights in the trademark, in particular, the extent to which the trademark was recognized as well-known by competent authorities; and
- (f) the value associated with the trademark.

Use of trademark on internet

6. (1) In relation to the use of a sign or trademark on the internet, the Registrar or the Court shall have regard to the provisions of the Act, these Regulations and the Joint Recommendation.

(2) In this regulation, “Joint Recommendation” means the Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet adopted at the Thirty-Sixth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of the World Intellectual Property Organization on 24 September to 3 October 2001.

Division 2

Application for registration

Application for registration

7. (1) An application for the registration of trademark including a series of trademarks shall be filed with the Registrar accompanied by payment of the prescribed fee.

(2) An applicant, upon filing the application under subregulation (1) shall provide—

- (a) a clear indication of the nature of the trademark;
- (b) graphical representation of the trademark; and
- (c) for trademark relating to colour, the limitation as to the colour of the trademark.

Application for expedited examination

8. (1) An applicant for the registration of trademark may, except for collective mark, certification mark and sign which are colour, sound, scent, hologram, positioning or sequence of motion, request the Registrar, accompanied by payment of the prescribed fee, for an expedited examination.

(2) A request for expedited examination shall only be made to the Registrar based on the following grounds:

- (a) the request is in the national or public interest;
- (b) there are infringement proceedings taking place or evidence showing potential infringement in respect of the trademark applied for; or
- (c) registration of trademark is a condition to obtain monetary benefits from the Government or institutions recognized by the Registrar.

(3) Each request for an expedited examination may be made in the same application in respect of goods or services in more than one class accompanied by payment of the prescribed fee.

Representation of trademark

9. (1) The applicant shall provide a clear and durable graphical representation of the trademark in the column provided for that purpose in the application for registration of trademark.

(2) Where the Registrar reasonably believes that the representation provided by the applicant does not sufficiently show the particulars of the trademark or does not allow all the features of the trademark to be properly examined, the Registrar may, by provisional refusal, require the applicant to provide within such time as the Registrar may specify in the provisional refusal, any or all of the following:

- (a) another representation of the trademark consisting of a single view of the trademark or of several different views of the trademark;
- (b) a description of the trademark expressed in words;
- (c) such other information as the Registrar may require.

(3) The Registrar may at any time, by provisional refusal, if dissatisfied with any representation of a trademark, require the applicant to file another representation satisfactory to the Registrar before examining the application, and the applicant shall file an application with the Registrar to amend the application for registration of trademark, accompanied by payment of the prescribed fee, to substitute the representation.

(4) If the applicant fails to respond to the provisional refusal, the application shall be deemed withdrawn.

Claim to priority

10. (1) Where a right of priority is claimed by reason of an application for the registration of trademark filed in a Convention country or declared foreign country, the applicant shall include the particulars of that claim in the application for registration of trademark at the time of filing the application or not later than three days from the date of filing of such application.

(2) The particulars referred to in subregulation (1) are as follows:

- (a) the Convention country or declared foreign country and the date of filing of the priority application, or where there is more than one priority application, the date of filing of each priority application;
- (b) the goods or services in respect of which the right of priority is claimed which is based on—
 - (i) the right of priority in respect of some or all of the goods or services for which registration was sought in the priority application; or
 - (ii) the right of priority of more than one priority application.

(3) For the purposes of claiming the date of priority, after the date of filing of the application but within three days of such filing, the applicant shall file a request to amend the application accompanied by payment of the prescribed fee.

(4) The Registrar may, if dissatisfied with the particulars given under subregulation (2), require the applicant to file a certificate of the competent authority of the Convention country or declared foreign country concerned certifying or verifying—

- (a) the date of filing of the priority application;
- (b) the representation of the trademark; and
- (c) the goods or services covered by the priority application.

(5) If the Registrar requires the applicant to file the certificate in subregulation (4), the applicant shall file the certificate within two months from the date of the provisional refusal failing which the Registrar shall not consider the priority date claim.

(6) Where the certificate referred to in subregulation (4) is not in the English language, there shall be annexed to the certificate a translation in English of the contents of the certificate.

Classification of goods or services

11. (1) Every application for registration of trademark, for each class of goods or services to which the application relates, shall contain the following:

- (a) class number as provided in the classification of goods or services as specified in the Third Schedule; and
- (b) a specification of those goods or services—
 - (i) which is appropriate to that class; and
 - (ii) which is described in such a manner—

(A) as to indicate clearly the nature of those goods or services;
and

(B) as to allow those goods or services to be classified in accordance with the classification system as specified in the Third Schedule.

(2) For the purposes of paragraph (1)(b), the classification of goods or services as specified in the Third Schedule, which shall include such classification as set out in a pre-approved list made available by the Registrar, from which a specification may be adopted by the applicant.

(3) An application under subregulation (1) may be made in respect of more than one class of goods or services from the classification of goods or services as specified in the Third Schedule, and in such a case, paragraph (1)(b) shall apply for each class of the goods or services to which the application relates.

(4) In the case of an application for registration in respect of all the goods or services included in a particular class in the Third Schedule, or of a large variety of goods or services, the Registrar may refuse the application unless the Registrar is satisfied that the specification is justified by the use of the trademark which the applicant has made, or intends to make if and when the trademark is registered.

(5) When a trademark is registered, the trademark shall be classified according to the version of the system of classification of goods or services as specified in the Third Schedule which is in force on the date of filing of the application for registration of such trademark.

(6) In this regulation, “specification” means the specification of goods or services in respect of which a trademark is registered or intends to be registered.

Translation and transliteration

12. (1) Where a trademark contains or consists of a word which is not in Roman characters, or the national language or English language, the applicant shall, unless the Registrar otherwise directs, upon filing the application for registration of the trademark, furnish the Registrar with the following information:

(a) a translation of the word in the national language or English language;

(b) a transliteration of the word, if the case requires; and

(c) the language to which the word belongs.

(2) If the applicant fulfills the requirement under subregulation (1) on different days, the date of filing shall be subject to subregulation 14(5).

(3) The Registrar may, if dissatisfied with the translation or transliteration, require the applicant to file a copy of the translation or transliteration, certified or verified to the satisfaction of the Registrar.

(4) Where the applicant fails to furnish a copy of the translation or transliteration, the application shall be deemed withdrawn.

Voluntary disclaimer

13. (1) The applicant may disclaim any right to the exclusive use of any specified element of the trademark upon filing the application for registration of trademark.

(2) Where the applicant does not make any disclaimer, the Registrar shall proceed with the application for registration of trademark.

(3) Where relating to the application for registration of trademark, the Registrar issues a provisional refusal, the applicant may apply for voluntary disclaimer accompanied by a request for an amendment of the application for registration of trademark, accompanied by payment of the prescribed fee.

Non-compliance affecting application for registration of trademark

14. (1) Where an application for registration of trademark does not comply with subsection 17(2) or (3) of the Act or regulation 7, 9, 11 or 12, the Registrar shall send a provisional refusal in a written notice to the applicant to remedy the non-compliance or, in the case of subsection 17(2) of the Act, to remedy the default of payment, within the period as specified in the provisional refusal.

(2) The Registrar may accept or refuse any response by the applicant to the written notice.

(3) Where, after the expiry of the period specified under subregulation (1), the applicant fails to remedy any non-compliance or default of payment, the application affected by the provisional refusal shall be deemed withdrawn.

(4) Before the expiry of the period to remedy the non-compliance or default of payment, the applicant may apply, accompanied by payment of the prescribed fee, for an extension of time for a period not exceeding one month, subject to under regulation 59.

(5) If the applicant remedies the non-compliance or makes payment within the extended period, the Registrar shall issue a new date of filing of the application for registration of trademark which shall be the date of the remedial of the non-compliance or the making of payment.

Application for grounds of decision of Registrar

15. (1) Where the Registrar refuses to register a trademark, the applicant shall be notified of the decision in writing.

(2) The applicant may, within two months from the date of being notified of the decision of the Registrar, file a request for the written grounds of such decision accompanied by payment of the prescribed fee.

Refund of fee under section 13 of the Act

16. (1) Where in respect of an application for preliminary advice and search by an applicant, for the purpose of applying for registration of trademark, the Registrar issues an affirmative result—

- (a) the applicant, relying on the affirmative result, files an application for registration of trademark as soon as the Registrar issues the affirmative result;
- (b) upon examining the application for registration of trademark under paragraph (a), the Registrar issues a provisional refusal raising grounds in section 23 or 24 of the Act; and
- (c) pursuant to the issuance of the provisional refusal under paragraph (b) and subject to the applicant filing an application of withdrawal of the application for registration of trademark within two months from the date of issuance of the provisional refusal,

the applicant shall be entitled to a refund of the fee paid for the filing of the application for registration of trademark.

(2) The request for the refund of fee of filing for the application for registration of trademark shall be made to the Registrar accompanied by payment of the prescribed fee.

(3) The Registrar shall not allow any extension of time for the purposes of this regulation.

Division 3

*Examination of application for registration***Applicant's response during examination**

17. (1) Where the Registrar refuses to register a trademark, the Registrar shall issue a provisional refusal in a written notice which shall also contain the grounds for the provisional refusal to which the applicant may respond—

- (a) by making representations either in writing, or by applying to the Registrar for a hearing accompanied by payment of the prescribed fee;
- (b) by amending the application for registration of trademark so as to meet the conditions, amendments, modifications or limitations imposed or directed by the Registrar through an application to amend the application for registration of trademark accompanied by payment of the prescribed fee; or
- (c) by furnishing additional or any other information or evidence by way of statutory declaration or, *viva voce* in lieu of or in addition to the statutory declaration.

(2) The applicant may apply for an extension of time accompanied by payment of the prescribed fee to extend the time specified by the Registrar in the written notice for a period not exceeding six months.

(3) Upon receiving the application for a hearing, the Registrar shall give a notice to the applicant fixing a date on which the Registrar will hear the applicant's representation.

(4) After considering the applicant's response, the Registrar shall accept or refuse to register the trademark.

(5) Where the Registrar refuses to register the trademark, such refusal shall be a total provisional refusal and the total provisional refusal shall be notified to the applicant in writing.

(6) The applicant may, within two months from the date of issuance of the decision of the total provisional refusal, file, accompanied by payment of the prescribed fee, a request for the Registrar's written grounds of decision of the total provisional refusal.

(7) The Registrar shall not allow an extension of time for the purpose of subregulation (6).

(8) The date on which the Registrar's written grounds of decision of the total provisional refusal is issued to the applicant shall be deemed the date of the Registrar's decision for the purpose of an appeal to Court.

(9) Any appeal to the Court against the Registrar's decision shall be made within one month from the date the Registrar's written grounds of decision of the total provisional refusal is issued to the applicant.

(10) An applicant may apply to the Registrar for an extension of time as specified in subregulation (9) to file an appeal to Court accompanied by payment of the prescribed fee and the Registrar may grant such extension for a period not exceeding two months.

Acceptance and publication of application

18. (1) Upon the examination of an application for registration of trademark, where the Registrar is satisfied that the application fulfills the requirements for registration, the Registrar may accept the application whether absolutely or subject to conditions, amendments, modifications or limitations.

(2) After an application for registration of trademark is accepted and published in the Journal, the Registrar may give written notification of the publication to the applicant.

Revocation of acceptance

19. (1) Where pursuant to subsection 29(12) of the Act, the acceptance for registration of trademark is revoked, the Registrar shall publish such revocation in the Journal and issue a written notice of provisional refusal to the applicant.

(2) Where the Registrar refuses to register a trademark, the applicant may, within the time specified in the written notice, respond—

- (a) by making representations either in writing, or by applying to the Registrar for a hearing accompanied by payment of the prescribed fee;
- (b) by amending the application so as to meet the conditions, amendments, modifications or limitations imposed or directed by the Registrar through an application to amend the application for registration of trademark accompanied by payment of the prescribed fee; or
- (c) by furnishing additional or any other information or evidence by way of statutory declaration or, *viva voce* in lieu of or in addition to the statutory declaration.

(3) The application shall be deemed as withdrawn if the applicant does not respond within such period as specified in the written notice.

(4) Upon receiving the application for a hearing under paragraph (2)(a), the Registrar shall give a notice to the applicant of the date fixed for the Registrar to hear the applicant's representation.

(5) After considering the applicant's response, the Registrar shall accept or refuse to register the trademark.

(6) Where the Registrar refuses to register a trademark, such refusal shall be a total provisional refusal and the total provisional refusal shall be notified to the applicant in writing.

(7) The applicant may, within two months from the date of issuance of the decision of the total provisional refusal, file, accompanied by payment of the prescribed fee, a request for the Registrar's written grounds of decision.

(8) The Registrar shall not allow an extension of time for the purpose of subregulation (7).

(9) The date on which the Registrar's written grounds of decision of the total provisional refusal is issued to the applicant shall be deemed the date of the Registrar's decision for the purpose of an appeal to Court.

(10) Any appeal to the Court against the Registrar's decision shall be made within one month from the date the Registrar's written grounds of decision of the total provisional refusal is issued to the applicant.

Division 4

Withdrawal of application, restriction of goods or services covered in an application and amendment of application

Withdrawal or restriction of application for registration of trademark

20. (1) Where any person on whom any right or interest has been vested applies for a withdrawal of the registration of trademark or for restriction of the goods or services covered by the application for registration of trademark, such person may notify the Registrar of such withdrawal or restriction.

(2) The person referred to in subregulation (1) shall file with the Registrar, accompanied by payment of the prescribed fee, the application to withdraw or restrict the application of such person.

(3) The Registrar may require the person referred to in subregulation (1) to furnish such information as the Registrar thinks fit before accepting the withdrawal or restriction.

(4) Where the Registrar accepts the application for withdrawal or restriction, the Registrar shall record such withdrawal or restriction.

Restriction of goods or services covered by application after publication

21. (1) Upon the recording under subregulation 20(4) and the publication under subsection 32(4) of the Act by the Registrar of any restriction of goods or services, any person may oppose such restriction.

(2) Any person who wishes to make an opposition against any restriction of goods or services shall, within two months after the date of publication of the notice of restriction of goods or services, file with the Registrar a notice of opposition.

(3) The notice of opposition shall contain a statement of the grounds upon which the person opposes the restriction of goods or services, including, where relevant, how the restriction of goods or services would become grounds of opposition.

(4) Regulations 23 to 34 shall apply to a notice of opposition under this regulation as follows:

(a) references to the application for registration of trademark in subregulations 26(3) and (4) and subregulation 29(1) shall be construed as references to the application for a restriction of goods or services referred to in regulation 20;

- (b) references to the date of publication of the acceptance of the application for registration of trademark in subregulation 23(1) shall be construed as references to the date of publication of the restriction of goods or services;
- (c) references to the notice of opposition in regulation 23, subregulations 24(1), 29(3) and 32(1) and regulation 34 shall be construed as references to the notice of opposition referred to in subregulations (2) and (3); and
- (d) references to the opponent in subregulations 23(3), (7), (8) and (9), subregulations 24(1), (2) and (3), subregulations 25(1), (2) and (3), subregulations 26(2) and (3), subregulation 27(1), regulation 28, subregulations 29(2) and (3), regulation 30, subregulations 31(1) and (3), subregulation 32(1), paragraphs 32(1)(a) and (b), subregulation 33(4) and regulation 34 shall be construed as references to the person referred to in subregulations (2) and (3).

Amendment of application after publication

22. (1) Where an application for an amendment is made to the application for the registration of trademark, in respect of which the acceptance of such application for registration has been published in the Journal, and such application for amendment is to amend the representation of such trademark but which does not substantially affect the identity of the trademark or extend the goods or services covered by the application for registration of trademark, such application for amendment shall also be published in the Journal.

(2) Any person who wishes to oppose the amendment under subregulation (1) shall, within two months after the date of publication of the amendment, file with the Registrar a notice of opposition to the amendment.

(3) The notice of opposition shall contain a statement of the grounds upon which the person opposes the amendment, including, where relevant, how the amendment would become grounds of opposition.

(4) Regulations 23 to 34 shall apply to a notice of opposition as follows:

(a) references to the application for registration of trademark in subregulations 26(3) and (4) and subregulation 29(1) shall be construed as references to the application for amendment referred to in subregulation (1);

(b) references to the date of publication of the acceptance of the application for registration of trademark in subregulation 23(1) shall be construed as references to the date of publication of the amendment;

(c) references to the notice of opposition in regulation 23, subregulations 24(1), 29(3) and 32(1) and regulation 34 shall be construed as references to the notice of opposition referred to in subregulations (2) and (3); and

(a) references to the opponent in subregulations 23(3), (7), (8) and (9), subregulations 24(1), (2) and (3), subregulations 25(1), (2) and (3), subregulations 26(2) and (3), subregulation 27(1), regulation 28, subregulations 29(2) and (3), regulation 30, subregulations 31(1) and (3), subregulation 32(1), paragraphs 32(1)(a) and (b), subregulation 33(4) and regulation 34 shall be construed as references to the person referred to in subregulations (2) and (3).

Division 5

*Opposition***Filing of notice of opposition**

23. (1) A notice of opposition to the application for registration of trademark which shall include the statement of the grounds of such opposition shall be filed, accompanied by payment of the prescribed fee, with the Registrar within two months from the date of the publication of the acceptance of such application for registration of trademark.

(2) For the purpose of filing a notice of opposition, the Registrar shall not allow an extension of time for more than two months after the expiry of the period for filing the notice of opposition.

(3) An opponent who opposes the registration of trademark for goods or services in more than one class shall pay the prescribed fee for each class.

(4) Where a notice of opposition is filed on the basis of a registered trademark, there shall be included in the statement of the grounds of such opposition a representation of that trademark and the following particulars:

- (a) the details of the authority with which the trademark is registered;
- (b) the registration number of that trademark; and
- (c) the goods or services in respect of which that trademark is registered and the opposition is based.

(5) Where the opposition is based on a trademark in respect of which an application for registration of trademark has been made, there shall be included in the statement of the grounds of opposition a representation of that trademark and the particulars in paragraphs (4)(a) to (c).

(6) Where the opposition is based on an unregistered trademark or other sign or by virtue of earlier rights under subsection 24(4) of the Act, there shall be included in the statement of the grounds of opposition a representation of that trademark or sign and the goods or services in respect of which protection is claimed.

(7) If the opponent fails to comply with any requirement relating to the notice of opposition, the opposition shall be deemed never to have been made.

(8) At the same time as the filing of the notice of opposition, the opponent shall send a copy of the notice of opposition to the applicant.

(9) The opponent shall file with the Registrar an affidavit of service, within fourteen days from the date of sending the copy of the notice of opposition to the applicant, where the affidavit of service shall contain proof of the date of receipt by the applicant of the notice of opposition, and failure to do so shall result in the opposition deemed withdrawn.

Filing of counterstatement

24. (1) The applicant shall, within the period of two months from the date of receipt of the notice of opposition from the opponent, file a counterstatement with the Registrar accompanied by payment of the prescribed fee.

(2) At the same time as the filing of the counterstatement, the applicant shall send a copy of the counterstatement to the opponent.

(3) The applicant shall file with the Registrar an affidavit of service, within fourteen days from the date of sending the copy of the counterstatement to the opponent, where the affidavit of service shall contain proof of the date of receipt by the opponent of the counterstatement, and failure to do so shall result in the application for registration of trademark deemed withdrawn.

(4) Where the applicant fails to file a counterstatement within the specified period, the application for registration of trademark, in so far as it relates to the goods or

services in respect of which the opposition is directed, shall, unless the Registrar otherwise directs, be deemed withdrawn.

Evidence in support of opposition

25. (1) The opponent shall, within two months from the date of receipt of the counterstatement, file with the Registrar such evidence by way of statutory declaration in support of his opposition.

(2) At the same time as the filing of the evidence in support of his opposition, the opponent shall send a copy of such evidence to the applicant.

(3) The opponent shall file with the Registrar an affidavit of service, within fourteen days from the date of sending the copy of such evidence in support of his opposition to the applicant, where the affidavit of service shall contain proof of the date of receipt by the applicant of such evidence, and failure to do so shall result in the opposition deemed withdrawn.

(4) If no evidence is filed in accordance with this regulation, the opposition shall be deemed withdrawn.

Evidence in support of application for registration of trademark

26. (1) The applicant shall, within two months from the date of receipt of the evidence in support of opposition, file with the Registrar such evidence by way of statutory declaration in support of his application for registration of trademark.

(2) At the same time as the filing of the evidence in support of his application for registration of trademark, the applicant shall send a copy of such evidence to the opponent.

(3) The applicant shall file with the Registrar an affidavit of service, within fourteen days from the date of sending the copy of such evidence in support of his application for registration of trademark to the opponent, where the affidavit of service

shall contain proof of the date of receipt by the opponent of such evidence, and failure to do so shall result in the application for registration of trademark deemed withdrawn.

(4) If no evidence is filed in accordance with this regulation the application for registration of trademark shall be deemed withdrawn.

Evidence in reply by opponent

27. (1) The opponent may, within two months from the date of receipt of evidence in support of the application for registration of trademark, file such evidence in reply by way of statutory declaration and shall, at the same time, send a copy of that evidence to the applicant.

(2) The evidence in reply shall be confined to matters strictly in reply to the applicant's evidence.

Further evidence

28. No further evidence may be filed by the opponent or applicant unless with the leave of the Registrar and upon such terms as to costs, or otherwise as the Registrar thinks fit.

Application for voluntary disclaimer during opposition proceedings

29. (1) During any opposition proceedings, the applicant may apply for voluntary disclaimer to disclaim any right to the exclusive use of any specified element of the trademark accompanied by a request for amendment of the application for registration of trademark and payment of the prescribed fee.

(2) The Registrar, before accepting the voluntary disclaimer as requested by the applicant, shall take into consideration the opponent's consent.

(3) If the Registrar accepts the voluntary disclaimer, the opponent shall withdraw the notice of opposition.

Written submission

30. Upon completion of the filing of the evidence including exhibits, the Registrar shall give a notice to the opponent and applicant to submit written submissions to the Registrar relating to the opposition, within two months from the date of issuance of the notice by the Registrar.

Extension of time for opposition proceedings

31. (1) The Registrar may grant an extension of time upon request by the opponent or applicant accompanied by payment of the prescribed fee.

(2) The request for an extension of time may be applied for a period not exceeding six months.

(3) Where an application for extension of time is requested by the opponent or applicant, the party seeking the extension of time shall at the same time inform the other party of the proceedings that a request for extension of time has been filed with the Registrar.

Circumstances in which opposition may proceed in the name of other person

32. (1) An opposition may proceed in the name of any person other than the opponent who filed the notice of opposition, if—

(a) after the opponent has filed the notice of opposition, the right or interest on which the opponent relied on to file the notice of opposition becomes vested in such other person; and

(b) where the opponent does not withdraw the opposition, the other person referred to in paragraph (a) notifies the Registrar in writing accompanied by the proof to the satisfaction of the Registrar by way of statutory declaration that the right or interest vested in such other person has been entered in the record.

(2) An opposition may proceed in the name of any person other than the applicant who filed the counterstatement if—

(a) after the applicant has filed the counterstatement, the right or interest on which the applicant relied on to file the counterstatement becomes vested in such other person; and

(b) where the applicant does not withdraw the counterstatement, the other person referred to in paragraph (a) notifies the Registrar in writing accompanied by the proof to the satisfaction of the Registrar by way of statutory declaration that the right or interest vested in such other person has been entered in the record.

Registrar's decision in opposition proceedings

33. (1) As soon as may be after the expiration of the period specified in regulation 30, the Registrar shall consider the evidence, exhibit and any written submissions and may within two months communicate his decision in accordance with subsection 35(8) of the Act and the grounds of his decision in writing to the parties of the opposition proceedings.

(2) The date on which the Registrar's written grounds of decision is issued to the parties shall be deemed to be the date of the Registrar's decision for the purpose of an appeal in Court.

(3) Any appeal to the Court against the Registrar's decision shall be made within one month from the date referred to in subregulation (2).

(4) An applicant or opponent may apply to the Registrar for an extension of time to file an appeal in Court for a period not exceeding two months.

Costs in uncontested oppositions

34. In the event of an uncontested opposition, the Registrar in deciding whether costs should be awarded to the opponent shall consider whether proceedings might have been

avoided if reasonable notice had been given by the opponent to the applicant before the notice of opposition was filed.

Division 6

Deferment

Deferment of examination or opposition proceedings

35. (1) Any request for deferment, may be made with the Registrar accompanied by payment of the prescribed fee, by—

(a) an applicant in relation to the application for registration of trademark under subsection 29(7) of the Act; or

(b) an applicant or opponent in relation to the opposition proceedings under subsection 35(9) of the Act.

(2) The Registrar may allow a maximum period of deferment of six months and may extend the period of deferment subject to the filing of a new request for deferment.

(3) The Registrar may defer any action under paragraph (1)(a) subject to the following circumstances:

(a) there is an ongoing application in Court relating to the application for registration of trademark owned by the applicant; and

(b) there is an ongoing application in Court involving opposition proceedings relating to the application for registration of trademark owned by the applicant.

(4) The Registrar may defer any action under paragraph (1)(b) subject to the following circumstances:

- (a) both the opponent and the applicant are parties who are involved in any Court proceedings in Malaysia; or
- (b) any other reasonable circumstances as the Registrar thinks fit.

Division 7
Registration

Certificate of registration

36. Upon being notified of the publication in the Journal of the registration of trademark, the registered proprietor may request, accompanied by payment of the prescribed fee, the Registrar to issue a certificate of registration.

Death of applicant before registration

37. (1) Where an applicant for the registration of trademark dies, after the date of his application and before the date the trademark is entered in the Register, any other person who proves to the satisfaction of the Registrar that the rights under the trademark has become vested in such other person—

- (a) such other person shall file, with the Registrar accompanied by payment of the prescribed fee, an application to substitute in the notification of registration the name of the deceased with the name of such other person; and
- (b) the Registrar may enter in the notification of registration and the Register, in place of the name of the deceased, the name, address and other particulars of such other person.

(2) The application for registration of trademark in subregulation (1) shall be proceeded with in such other person's name as if such other person were the applicant.

Registration of series of trademarks

38. (1) An application for registration of a series of trademarks may be made for the registration of the series of trademarks in a single application provided that the series comprises of not more than six trademarks.

(2) Where an application for registration of a series of trademarks comprises two or more trademarks, the application shall be subject to the payment of the prescribed fee for each trademark in the series of trademarks.

(3) Subject to section 21 of the Act and after being satisfied that the application of the series trademarks constitute a series of trademark, the Registrar shall accept the application.

(4) An application may be made to request for the deletion of one or more series trademark by filing a request for amendment of application or alteration of registration accompanied by payment of the prescribed fee.

(5) After considering the request for amendment of application or alteration of registration, the Registrar shall delete the series of trademark.

PART III
DIVISION OR MERGER

Division of application for registration of trademark

39. (1) At any time before the registration of trademark, an applicant of the application for the registration of trademark may request, accompanied by payment of the prescribed fee, for a division from such application in respect of the classes or goods or services within such application.

(2) The request for a division shall contain the following information:

(a) the applicant's name and address for service;

- (b)* the number of the application for trademark;
- (c)* in the case of division of classes of goods or services, a list of the classes sought to be divided out;
- (d)* in the case of division of goods or services, a list of the goods or services sought to be divided out; and
- (e)* if the trademark is the subject of proceedings filed in Court, a statement that the other party, or parties, to the proceedings has or have consented to the request for division.

(3) If the Registrar raises any query, on the request for the division, which the applicant is to respond to within the period specified in a written notice, the applicant shall not be allowed to request for extension of time under regulation 59 to respond to the query.

Effect of division of application for registration of trademark

40. (1) If the Registrar allows a request for division, the part that is divided out shall be independent from the original application for registration.

(2) Notwithstanding subregulation (1), the filing date of the original application for registration shall be retained in respect of that part of the application for registration that has been divided out.

(3) Where the request to divide an application is made after the publication of the application, any provisional refusal in respect of, or opposition to, the original application shall be taken to apply to each divisional application, wherever applicable, and shall be proceeded with.

(4) Where an opponent who opposes some of the classes or goods or services filed by the applicant in the original application, which is now the subject of an

application for division, the Registrar may only allow such application for division if the applicant in the original application has not filed a counterstatement.

(5) Upon the division of the original application, particulars relating to the grant of a licence, or any security interest or right in or under the licence, in respect of which notice has been given to the Registrar, shall be deemed to apply in relation to each of the applications into which the original application has been divided.

Division of registration of trademark

41. (1) A registered proprietor may request, accompanied by payment of the prescribed fee, for a division from the registration of classes or goods or services within the registration.

(2) The request for division shall contain the following information:

- (a) the registered proprietor's name and address;
- (b) the original registration number of the registration of trademark;
- (c) in the case of a division of classes of goods or services, a list of the classes sought to be divided out;
- (d) in the case of division of goods or services, a list of the goods or services sought to be divided out; or
- (e) if the trademark is the subject of proceedings filed in Court, a statement that the other party, or parties, to the proceedings has or have consented to the request for division.

(3) If the Registrar raises any query, on the request for the division, which the applicant is to respond to within the period specified in a written notice, the applicant

shall not be allowed to request for extension of time under regulation 59 to respond to the query.

Effect of division of registration of trademark

42. (1) If the Registrar allows a request for division, the part that is divided out shall be independent from the original registration of trademark.

(2) Notwithstanding subregulation (1), the filing date of the original registration of trademark shall be retained in respect of that part of the application for registration of trademark that has been divided out.

(3) A request under regulation 41 shall not be accepted, where the request would introduce a division amongst the goods or services registration of trademark which is the subject of proceedings for its revocation or invalidation.

(4) Where the original registration is subject to any conditions, disclaimer or limitation, the divisional registrations shall also be restricted.

(5) Where the original registration has been registered together with particulars relating to the grant of the licence, any security interest or right in or under that original registration or any memorandum or statement of the effect of the memorandum, the Registrar shall enter in the Register the same particulars in relation to each of the divisional registrations into which the original registration has been divided.

Merger of separate applications or registrations

43. (1) An applicant for registration of trademark, or a registered proprietor, as the case may be, may apply for the merger of two or more applications or two or more registrations.

(2) The Registrar may merge the applications or registrations if the applications or registrations—

(a) are for the identical trademark;

- (b)* have the same filing dates;
- (c)* relating to applications, the applications sought to be merged have the same status;
- (d)* relating to registrations, the registrations sought to be merged have the same status;
- (e)* are in the name of the same applicant or registered proprietor;
- (f)* have the same address of service of the applicant or registered proprietor; and
- (g)* are classified according to the classification system as specified in the Third Schedule or the same previous edition of the classification system as specified in the Third Schedule, as the case may be.

(3) A request for merger shall be filed with the Registrar accompanied by payment of the prescribed fee and contain the following information:

- (a)* the applicant's or registered proprietor's name and address for service;
- (b)* the agent's name and address for service;
- (c)* classes or goods or services sought to be merged; and
- (d)* the application or registration number of each application or registration sought to be merged.

Effects of merger

44. (1) No application of merger may be accepted by the Registrar in respect of the registration of trademark which—

(a) is the subject of proceedings for its revocation by the Registrar or Court or invalidation of registration by Court; or

(b) is the subject of an international registration as a basic registration which has not become independent of the trademark as provided for in accordance with Article 6 of the Madrid Protocol.

(2) Where any registration of trademark sought to be merged is subject to any conditions, disclaimer or limitation, the merged registrations shall also be restricted.

(3) Where any registration of trademark sought to be merged has had registered in relation to it particulars relating to the grant of a licence or any security interest or right in or under it, or of any memorandum or statement of the effect of the memorandum, the Registrar shall enter in the Register the same particulars in relation to the merged registrations.

PART IV REGISTER OF TRADEMARKS

Entry in Register of particulars of registered trademark

45. The Registrar shall enter into the Register in respect of each registered trademark the following particulars:

(a) the date of the filing of the application for registration;

(b) the date of registration;

(c) the date of entry of the trademark in the Register;

(d) the representation of the trademark;

(e) the priority date, if any, accorded pursuant to a claim to a right to priority under section 26, 27 or 28 of the Act;

- (f) the name and address of the registered proprietor;
- (g) the name and address of the assignor, licensee or any person who has an interest in or charge of the registered trademark;
- (h) the address for service of the registered proprietor, assignor, licensee or any person who has an interest in or charge of the registered trademark;
- (i) where the registered proprietor, assignor, licensee or any person who has an interest in or charge of the registered trademark is represented by an agent, the name of the agent and his address for service;
- (j) any conditions to, amendment to, disclaimer of, modification of, restriction of or limitation of, rights;
- (k) the goods or services in respect of which the trademark is registered;
- (l) where the trademark is a collective mark or certification mark, that fact;
- (m) description of the trademark;
- (n) where the trademark is registered with the consent of the proprietor of an earlier trademark or other earlier right, that fact;
- (o) where the trademark is registered pursuant to a transformation application—

 - (i) the number of the corresponding international registration;
 - (ii) the date of the international registration in accordance with Article 3(4) of the Madrid Protocol, if applicable; and

(iii) where the request for extension of protection to Malaysia was made subsequent to that international registration, the date of recordal of that request in accordance with Article 3^{ter} (2) of the Madrid Protocol, if applicable; and

(p) particulars on the certificate of validity granted by the Court.

Amendment or substitution of classification of goods or services

46. (1) The Registrar may at any time amend an entry in the Register, which relates to the classification of a registered trademark so that it accords with the version of the classification that has effect at that time.

(2) Before making any amendment to the Register, the Registrar shall give the registered proprietor a written notice of the proposed amendment and shall at the same time advise the registered proprietor that—

(a) the registered proprietor may make written objections to the proposal, within two months of the date of the notice, stating the grounds of those objections; and

(b) if no written objections are received within the period specified in paragraph (a), the Registrar shall publish the proposal, and the registered proprietor shall not be entitled to make any objections to the proposal upon such publication.

(3) If the registered proprietor makes no written objections—

(a) the registered proprietor may give the Registrar a written notice of that fact; and

(b) the Registrar shall, as soon as practicable after the expiration of the period specified in paragraph (2)(a) or upon receipt of the written

notice from the registered proprietor, as the case may be, publish the proposal in the Journal.

(4) Where the registered proprietor makes written objections within the period specified in paragraph (2)(a), the Registrar shall, as soon as practicable after having considered the objections, publish the proposal in the Journal or, where the Registrar has amended the proposal, publish the proposal as amended in the Journal.

(5) Regulations 39 and 41 shall be read together with this regulation.

Opposition to proposals

47. (1) Any person may, within two months of the date on which the proposal is published, give notice to the Registrar of opposition to the proposals which shall include a statement of the grounds of opposition which shall, in particular, indicate why the proposed amendment by the Registrar would be contrary to section 34 of the Act.

(2) For the purpose of the opposition in subregulation (1), the procedures on opposition proceedings in regulations 23 to 34 shall apply.

(3) If no notice of opposition is filed within the time specified, or where any opposition has been determined, the Registrar shall make the amendment as proposed and shall enter in the Register the date of the making of such amendment.

(4) Regulations 39 and 41 shall be read together with this regulation.

PART V

ALTERATION, CORRECTION AND VOLUNTARY CANCELLATION OF REGISTERED TRADEMARK

Request to alter registered trademark

48. (1) The registered proprietor may request to the Registrar for an alteration of the registered trademark as allowed under subsection 42(2) of the Act, accompanied by

payment of the prescribed fee, and upon such request the Registrar may by written notice require proof as to the circumstances in which the request is made.

(2) If the Registrar requires any proof referred to in subregulation (1), the registered proprietor shall file the proof within the period specified in the written notice and may apply for an extension of time not exceeding two months to extend the time of filing of the proof.

(3) Where the Registrar allows any alteration to a registered trademark, the Registrar shall publish the trademark as altered in the Journal and notify the registered proprietor.

(4) The Registrar may issue a new certificate of registration substituting the previous certificate of registration upon request filed by the registered proprietor accompanied by payment of the prescribed fee.

Application to correct the Register

49. (1) A request for the correction of the Register under paragraphs 43(1)(a), (b) and (c) of the Act may be filed by the registered proprietor, and a request for the correction of the Register under paragraph 43(1)(a) of the Act may be filed by a licensee of a registered trademark, with the Registrar and accompanied by payment of the prescribed fee.

(2) Notwithstanding subregulation (1), in respect of payment of the prescribed fee, the Registrar shall not impose any fee if the change of address of a registered proprietor or licensee is occasioned by a public authority.

(3) For the purposes of a change of name and description in subregulation (1) and for the purpose of subregulation (2), the registered proprietor or licensee shall file supporting documents to the satisfaction of the Registrar.

(4) A request made by the registered proprietor to the Registrar for the purposes of paragraph 43(1)(b) or (c) of the Act shall be filed with the Registrar, accompanied by a statement setting out fully the nature of the applicant's interest, the facts on which the applicant has based his request and the relief which the applicant seeks, accompanied by payment of the prescribed fee.

(5) For the purpose of subregulation (3), the Registrar may by written notice require any further supporting documents and the registered proprietor or licensee shall file such documents within the period specified in the written notice.

(6) Where after considering the supporting document, the Registrar allows the correction under this regulation, the Registrar shall issue a new notification of registration.

Request for voluntarily cancellation of registered trademark or registration in relation to certain goods or services

50. (1) A request for voluntary cancellation of a registered trademark in respect of some or all of the goods or services under subsection 44(1) of the Act may be filed by the registered proprietor, accompanied by payment of the prescribed fee, and in such request the registered proprietor shall—

- (a) state the name and address of any person claiming a right in respect of, or an interest in, the trademark; and
- (b) declare that any such person referred to in paragraph (a), has been sent not less than two months' notice of the registered proprietor's intention to cancel the registration of trademark, and is not affected, or if affected, consents to the cancellation.

(2) For the purpose of subregulation (1), the Registrar may by written notice require any further supporting documents or information and the registered proprietor shall file such documents or information within the period specified in the written notice.

(3) Upon receiving the request under subregulation (1), the Registrar shall notify the persons referred to in subsection 44(2) of the Act.

(4) The cancellation of the registration of trademark under this regulation shall take effect upon the Registrar being satisfied that the requirements under this regulation have been fulfilled.

(5) The Registrar shall, upon the cancellation taking effect, make the appropriate entry in the Register and publish the date of cancellation in the Journal.

PART VI

REVOCATION ON THE GROUNDS OF NON-USE OR INVALIDATION OF THE REGISTER BY COURT

Application to Court

51. Any person who files an application in Court for the correction in the Register under subsection 43(5) of the Act, any aggrieved person who files an application in Court for the revocation by the Court on the grounds of non-use under section 46 of the Act and any aggrieved person who files an application in Court for the invalidation of registration under section 47 of the Act shall furnish to the Registrar, accompanied by payment of the prescribed fee, the following particulars relating to such application in Court as soon as practicable after receiving the sealed copy of the application from the Court:

- (a) the registration number of the trademark;
- (b) the goods or services affected by the application;
- (c) the name of the registered proprietor of the trademark which is the subject of the application for revocation or invalidation;
- (d) the number of the writ of summons or originating summons;
- (e) the date of filing of the application in Court;

- (f) the Court of hearing;
- (g) the parties to the application; and
- (h) the cause of action of the application.

Order of Court

52. (1) Where an order is made by the Court following the filing of the application to Court under subregulation 51(1), the person in whose favour the Court's order is made, or if there is more than one, any such one of them shall file a sealed copy of the Court's order with the Registrar.

(2) If a correction of the Register is required—

- (a) the person referred to in subregulation (1) shall file an application, accompanied by payment of the prescribed fee, for correction of the Register supported by a copy of the Court's order; and
- (b) the Register shall, where appropriate, be corrected by the Registrar.

(3) If the Registrar considers that the Court's order should be given publicity, the Registrar may publish it in the Journal.

PART VII

COLLECTIVE MARKS AND CERTIFICATION MARKS

Filing of rules of collective marks or certification marks

53. (1) The applicant shall, within two months after the date of the application for the registration of collective marks pursuant to subparagraph 5(1) or (3) of the First Schedule to the Act, or certification marks pursuant to subparagraph 5(1) or (3) of the Second Schedule to the Act, file with the Registrar, accompanied by payment of the prescribed fee, the rules of collective marks or certification marks.

(2) If the applicant does not file the rules within the specified period under subregulation (1), the application for registration of collective marks or certification marks shall be deemed withdrawn.

(3) Notwithstanding subregulation (2), the applicant may request for an extension of time to file the rules of collective marks or certification marks, as the case may be, for a period not exceeding two months.

(4) If the applicant files the rules within the extended period, the Registrar shall issue a new date of filing to the applicant which shall be the date of filing of such rules.

Filing of amended rules of collective marks or certification marks

54. (1) The filing of amended rules of the collective marks pursuant to subparagraph 6(5) of the First Schedule to the Act, or amended rules of the certification marks pursuant to subparagraph 6(5) of the Second Schedule to the Act, shall be made with the Registrar.

(2) The filing of amended rules of collective marks or certification marks shall be accompanied by a copy of the amended rules with the amendments shown in red and payment of the prescribed fee.

(3) Where the Registrar accepts the amended rules, the Registrar shall publish a notice indicating that the rules have been amended by the applicant under subparagraph 6(5) of the First Schedule to the Act, or subparagraph 6(5) of the Second Schedule to the Act, and the amended rules may be inspected.

Opposition to registration of collective marks or certification marks

55. (1) Regulations 23 to 34 shall, with the necessary modifications, apply to the opposition to registration of collective marks or certification marks proceedings as they apply to an opposition to an application for registration of trademark.

(2) Any person may, in the application of regulations 23 to 34 relating to publication, within two months after the date of the publication of an application for registration of collective marks or certification marks, give notice of opposition to the Registrar opposing the registration.

Amendment of rules of registered collective marks or certification marks

56. (1) An application for the amendment of the rules governing the use of registered collective marks or certification marks under subparagraph 8(1) of the First Schedule to the Act or subparagraph 8(1) of the Second Schedule to the Act shall be filed with the Registrar.

(2) The application under subregulation (1) shall be accompanied by a copy of the amended rules with the amendments shown in red and payment of the prescribed fee.

(3) Where the Registrar accepts the amended rules, the Registrar shall publish a notice indicating that the rules have been amended by the registered proprietor of the collective marks or certification marks and the amended rules may be inspected.

Opposition of amendment of rules of collective marks or certification marks

57. (1) Any person may, within two months after the date of the publication of the notice referred to in subregulation 56(3), file with the Registrar—

- (a) a notice of opposition to the amendment to the rules; and
- (b) a statement indicating the grounds of opposition for non-compliance of the requirements of paragraph 6(1) of the First Schedule to the Act or paragraph 6(1) of the Second Schedule to the Act, as the case may be.

(2) The person filing the notice and statement under subregulation (1) shall, at the same time, serve copies of the notice and statement on the registered proprietor of collective marks or certification marks.

(3) Regulations 23 to 34 shall apply, to the opposition of amendment of rules of collective marks or certification marks proceedings as the regulations apply to an opposition to an application for registration of trademark, as follows:

- (a) references to the applicant shall be construed as references to the applicant for the amendment of the rules;
- (b) references to the application shall be construed as references to the application for the amendment of the rules;
- (c) references to the date of the publication of the application for registration shall be construed as references to the date of the publication of the notice referred to in subregulation 56(3);
- (d) references to the notice of opposition shall be construed as references to the notice and statement referred to in subregulation (1); and
- (e) references to the opponent shall be construed as references to the person who filed the notice and statement referred to in subregulation (1).

PART VIII

EVIDENCE AND PROCEDURE

Statutory declarations

58. (1) Any statutory declaration required, or used in any proceedings, under the Act or these Regulations, shall be made as follows:

- (a) in Malaysia, in accordance with the provisions of the Statutory Declarations Act 1960 [Act 783];

(b) in any other part of the world, before any court, judge, justice of the peace, magistrate, notary public or other officer authorized by law to administer an oath for the purpose of any legal proceedings.

(2) Any document purporting to have affixed, impressed or subscribed thereon or thereto the seal and signature of any person authorized by law to take a declaration may be admitted by the Registrar without proof of the genuineness of the seal or signature or of the official character of the person or his authority to take the declaration.

PART IX EXTENSION OF TIME

Request for extension of time

59. (1) Every request for an extension of time under subsection 153(1) of the Act shall be filed with the Registrar, accompanied by payment of the prescribed fee, and shall state the circumstances in sufficient detail to enable the Registrar to determine whether the extension is justified.

(2) If, upon receiving a request for an extension of time, the Registrar is satisfied that the circumstances are such as to justify an extension of the time for doing any act or thing under the Act or these Regulations, not being a time expressly provided in the Act or regulations 14, 17, 33, 48 dan 53, the Registrar may extend the time upon such terms as the Registrar may direct, and the extension may be granted notwithstanding after the expiration of time for such act or thing to be done.

PART X INTERNATIONAL TRADEMARK UNDER MADRID PROTOCOL

Division 1

General

Interpretation

60. (1) In this Part, unless the context otherwise requires—

“basic application” in respect of an international application, means an application for registration of trademark filed with the Registrar under section 17 of the Act and regulation 7;

“basic registration” in respect of an international application, means a registration of trademark registered by the Registrar under section 36 of the Act;

“change of ownership” includes assignment or transmission;

“Common Regulations” means the regulations, adopted under Article 10 of the Madrid Protocol, with effect from 1 April 1996, as replaced, revised, or amended from time to time;

“designation” and “subsequent designation” mean a request for extension of protection or territorial extension to Malaysia under Article 3^{ter}(1) or (2) of the Madrid Protocol, as the case may be, and which extension shall be as recorded in the International Register;

“holder” refers to the natural person or legal entity in whose name an international registration is recorded in the International Register;

“international application” means an application to the International Bureau for registration of trademark in the International Register under the Madrid Protocol;

“International Bureau” means the International Bureau of the World Intellectual Property Organization;

“international registration designating Malaysia” means an international registration in which a request has been made either in the relevant international application or subsequently for extension of protection to Malaysia under Article 3^{ter} (1) or (2) of the Madrid Protocol;

“Office of origin” means the Office of the Contracting Party where, in accordance with Article 2(2) of the Madrid Protocol, the international application was filed;

“transformation application” means the application provided for in subregulation 104(1); and

“transformation date” means the date the transformation application is filed.

(2) References to a numbered form in this Part shall be references to the current version of the form bearing the corresponding number, as described in the Second Schedule, which is made available on the World Intellectual Property Organization’s website.

Division 2

International applications originating from Malaysia

Entitlement to file for international application

61. (1) Any application for an international registration of trademark shall be filed with the International Bureau through the intermediary of the Registrar accompanied by payment of the prescribed fee.

(2) The application for international registration shall only be made where the applicant is—

- (a) a citizen of Malaysia;
- (b) a body or corporation incorporated or constituted under the law of Malaysia;
- (c) a person domiciled in Malaysia; or

(d) a person who has a real and effective industrial or commercial establishment in Malaysia.

(3) Where a person is qualified under subregulation (2) such person is entitled to file an international application with the Registrar provided that the basic application or basic registration, as the case may be, used as a basis to file the international application is in the name of such person.

(4) Two or more persons as provided for under rule 8 of the Common Regulations may jointly apply for international registration of trademark.

(5) The applicant for international registration of trademark shall provide at the request of the Registrar such evidence as may be necessary to satisfy the Registrar that the applicant is entitled to make the application in accordance with subregulation (2).

(6) For the purposes of filing an international application, Form MM2 (E) as prescribed by the International Bureau and Form MP1 shall be submitted to the Registrar accompanied by payment of the handling fee as prescribed for the filing of an international application.

Examination of international application where Malaysia is the Office of origin

62. Where an international application is filed with the Registrar to be submitted to the International Bureau, the Registrar shall verify that—

(a) the Trademarks Office may be considered as the Office of origin for the international application; and

(b) the particulars appearing in the international application correspond to the particulars appearing in the basic application or basic registration, as the case may be, in accordance with the provisions of the Madrid Protocol and the Common Regulations.

Certification by Registrar

63. (1) Where an international application fulfills the requirements in regulations 61 and 62, the Registrar shall—

- (a) certify that the particulars appearing in the international application corresponds to the particulars appearing in the basic application or basic registration, as the case may be;
- (b) indicate the date of receipt of the international application; and
- (c) submit the international application to the International Bureau.

(2) Where the international application does not fulfill the requirements in regulations 61 and 62, the Registrar shall not submit the international application to the International Bureau and shall issue a written notice to the applicant to correct or amend to the international application within the period specified in the written notice.

(3) Upon receiving the written notice under subregulation (2), the applicant shall file, accompanied by payment of the prescribed fee, an application for corrections or amendments to the international application to satisfy the requirements in subregulation (1).

(4) If the applicant fails to make any correction or amendment to the international application, or fails to make payment of the handling fee, the international application shall be deemed withdrawn.

Irregularities raised by the International Bureau

64. (1) If the International Bureau raises any irregularities pursuant to rule 11, 12 or 13 of the Common Regulations to be remedied by the Office of origin, the Registrar may by a written notice request the applicant, the international application of whom the irregularities is directed, to submit any necessary information with the Registrar within the period specified in the written notice.

(2) If the applicant submits any information requested within the specified period, the Registrar shall submit such information to the International Bureau.

(3) The Registrar shall not allow an extension of time under this regulation.

Classification of goods or services of international application

65. For the purpose of an international application, the classification of goods or services shall be subjected to rule 9(4)(xiii) of the Common Regulations where the decision of the International Bureau shall be final.

Notification to the International Bureau on the ceasing of effect of the basic application or basic registration

66. (1) In accordance with Article 6 of the Madrid Protocol and rule 22 of the Common Regulations, after the Registrar has submitted an international application to the International Bureau, the Registrar shall—

- (a) notify the International Bureau of any occurrence of any of the events referred to in subregulation (2); and
- (b) if applicable, request the International Bureau to cancel the international registration as regards to those goods or services covered by the international registration in respect of which the basic application or basic registration has ceased to subsist by reason of the events referred to in subregulation (2).

(2) The events referred to in subregulation (1) relates to the basic application or basic registration being withdrawn, restricted, limited, cancelled, refused, removed, revoked or invalidated, or the basic application or basic registration expiring, or otherwise ceasing to have effect—

- (a) within five years after the date of the international registration; or

- (b) five years after the date of the international registration, if the withdrawal, restriction, limitation, cancellation, refusal, removal, revocation, invalidation or expiration of the basic application or basic registration began before the end of the five year period.

Division 3

International registrations designating Malaysia

Subdivision 1

Preliminary matters

Entitlement to protection

67. The requirement in subsection 17(1) of the Act on intent to use is met by the declaration made by the holder of the international registration when designating Malaysia.

Effects of an international registration or protected international registration of trademark designating Malaysia

68. (1) An international registration designating Malaysia shall have the same effects, as from the date of the international registration designating Malaysia or subsequent designation, as the case may be, as an application for the registration of trademark filed with the Registrar.

(2) The date of the international registration designating Malaysia or subsequent designation shall be the date of filing under section 22 of the Act.

(3) The holder of a protected international registration designating Malaysia has, subject to this Part, the same rights and remedies conferred to a registered proprietor by or under the Act, subject to the provision relating to acts not amounting to infringement under section 55 of the Act.

(4) For the purposes of the application of section 55 of the Act in subregulation (3), read together with section 54 of the Act, references to goods or services

in sections 54 and 55 of the Act shall be construed as references to goods or services of which a protected international registration designating Malaysia is conferred.

(5) Where the holder of an international registration designating Malaysia, following the issuance of a notification of refusal under subregulation 70(4), 75(1), 89(2) or 92(1), applies to the Registrar—

- (a) to disclaim any right to the exclusive use of any specified element of the trademark; or
- (b) to agree for the rights conferred in Malaysia by the international registration to be subject to certain conditions or limitations,

the Registrar shall enter the disclaimer, condition or limitation in the Register and shall publish the disclaimer, condition or limitation in the Journal.

(6) Where a protected international registration designating Malaysia is subject to a disclaimer, condition or limitation, the rights conferred by or under the Act shall be restricted by such disclaimer, condition or limitation.

(7) The remedy for groundless threats of infringement proceedings as conferred to a registered trademark by or under section 61 of the Act shall apply to a protected international registration designating Malaysia.

(8) For the purpose of subregulation (7)—

- (a) references to the registration of trademark in subsection 61(4) of the Act shall be construed as references to the protection of a protected international registration designating Malaysia; and
- (b) references to the notification that a trademark is registered, or that an application for registration has been made in subsection 61(5) of the Act, shall be construed as references to the notification that a

trademark is a protected international registration designating Malaysia or is the subject of an international application or international registration designating Malaysia.

(9) The holder of an international registration designating Malaysia may request the Registrar to undertake an expedited examination of the application in accordance with subsection 17(5) of the Act and regulation 8.

(10) For the purposes of subregulation (9)—

(a) references to a person who applies for registration of the trademark in subsection 17(5) of the Act shall be construed as references to a holder of an international registration designating Malaysia; and

(b) references to an applicant who files or has filed an application for registration of a trademark in subregulation 8(1) shall be construed as references to a holder of an international registration designating Malaysia.

Priority

69. (1) Subject to subregulation (2), the provisions of section 26, 27 or 28 of the Act shall apply so as to confer a right of priority in relation to the protection of an international registration designating Malaysia as they apply in relation to the registration of trademark under the Act.

(2) The manner of claiming the priority conferred under section 26, 27 or 28 of the Act shall be determined in accordance with the Madrid Protocol and the Common Regulations.

Subdivision 2

*Examination of international registration***Examination of international registration**

70. (1) Upon receiving an international registration designating Malaysia from the International Bureau, the Registrar shall examine the international registration designating Malaysia.

(2) The Registrar may carry out a search, to such extent as he considers necessary, of earlier trademarks.

(3) Where the trademark to which the international registration relates contains or consists of a word, which is not in Roman characters, or the national language or English language, the Registrar may require the holder to furnish the Registrar with the following information:

(a) a translation of the word in the national language or English language to the satisfaction of the Registrar; and

(b) the language to which the word belongs.

(4) If it appears to the Registrar that the requirements of regulation 67 are not met, or met only in relation to some of the goods or services in respect of which protection in Malaysia has been requested, the Registrar shall—

(a) refuse to register the international registration, where such refusal shall be a provisional refusal, and give a notification of such provisional refusal to the International Bureau and the holder of the international registration; and

(b) relating to the notification in paragraph (a) to the holder of the international registration, specify in the notification the period within which such holder may respond.

(5) The holder may apply, accompanied by payment of the prescribed fee, for an extension of time to extend the time specified under paragraph (3)(b) for a period not exceeding six months, subject to regulation 59.

(6) In responding to the provisional refusal of the Registrar or applying for an extension of time to respond, the holder shall file with the Registrar an address for service in Malaysia by appointing and authorizing an agent.

(7) For the purpose of making a response, the holder—

(a) may make representations, either in writing, or by applying to the Registrar for a hearing accompanied by payment of the prescribed fee;

(b) may amend the international registration designating Malaysia so as to meet the conditions, amendments, modifications or limitations relating to goods or services by filing an application to amend the international registration designating Malaysia accompanied by payment of the prescribed fee; or

(c) may furnish additional or any other information or evidence by way of statutory declaration or, *viva voce* in lieu of or in addition to the statutory declaration.

(8) Upon receiving the application for a hearing, the Registrar shall give a notice to the holder of the date fixed for the Registrar to hear the holder's representation.

(9) After considering the response made by the holder, the Registrar shall accept or refuse the international registration designating Malaysia.

(10) If the Registrar refuses the international registration designating Malaysia, the Registrar shall state the grounds of the refusal which shall be communicated to the holder in writing.

(11) Where the holder intends to have the Registrar's written grounds of decision of the refusal—

(a) the holder shall, within two months after the date of the issuance of the grounds of the refusal, file a request, accompanied by payment of the prescribed fee, for the Registrar's written grounds of decision of the refusal; and

(b) the Registrar may, within two months after the date of the request, send the written grounds of decision of the refusal to the holder.

(12) The Registrar shall not allow an extension of time for the period specified in paragraph (11)(a).

(13) The date on which the Registrar's written grounds of decision of the refusal are issued to the holder shall be deemed the date of the Registrar's decision for the purpose of an appeal to Court.

(14) Any appeal to Court against the Registrar's decision shall be made within one month from the date specified in subregulation (13).

(15) A holder may apply, accompanied by payment of the prescribed fee, for an extension of time for a period not exceeding two months to file an appeal to Court.

Publication

71. If the Registrar is satisfied that the requirements of regulation 67 are met in relation to some or all of the goods or services specified in the international registration designating Malaysia, the Registrar shall publish the particulars of the international registration designating Malaysia in the Journal.

Subdivision 3

*Opposition proceedings of international registration***Notice of opposition**

72. (1) Any person may file with the Registrar, accompanied by payment of the prescribed fee, a notice of opposition to oppose the conferment of protection to an international registration designating Malaysia within two months from the date of publication in the Journal.

(2) The person who intends to file the notice of opposition may apply for an extension of time, accompanied by payment of the prescribed fee, to extend the time specified in subregulation (1) for a period not exceeding two months, subject to regulation 59.

(3) Regulation 23 shall apply in relation, to the contents of the notice of opposition and the statement of the grounds of opposition, and to the requirement of filing an affidavit of service.

(4) For the purpose of applying regulation 23—

(a) references to the date of publication of the application for registration shall be construed as references to the date of publication of the international registration designating Malaysia in regulation 71; and

(b) references to the applicant shall be construed as references to the holder.

(5) For the purpose of filing a notice of opposition, if the opponent does not fulfill the requirement under section 151 of the Act, the opponent shall file with the Registrar an address for service in Malaysia by appointing and authorizing an agent.

(6) If a notice of opposition is filed, the Registrar shall notify the International Bureau of the opposition and the grounds of opposition.

Time for sending counterstatement

73. (1) Within the period of two months after being notified by the International Bureau of the notice of opposition, the holder shall file a counterstatement with the Registrar, accompanied by payment of the prescribed fee, and at the same time shall send a copy of the counterstatement to the opponent.

(2) The date the opponent receives the counterstatement shall be the date of receipt of the counterstatement, and subregulation 24(2) shall apply.

(3) The holder may apply, accompanied by payment of the prescribed fee, for an extension of time to extend the time specified in subregulation (1) for a period not exceeding six months, subject to regulation 59.

(4) If the holder fails to file the counterstatement within the period specified in subregulation (1) or the extended period in subregulation (2), in so far as it relates to the goods or services in respect of which the opposition is directed, the holder's designation or subsequent designation in respect of those goods or services shall be deemed withdrawn, and the opposition shall subsist in respect of those goods or services.

(5) If the holder has not appointed an agent and has not filed an address for service in Malaysia, the holder shall file with the Registrar an address for service in Malaysia by appointing and authorizing an agent.

Further proceedings of opposition

74. (1) Upon the filing of a notice of opposition and a counterstatement, regulations 25 to 34 shall apply to further proceedings relating to such opposition or counterstatement.

(2) As soon as may be after the expiration of the period notified in accordance with regulation 30, the Registrar shall consider the evidence, exhibit and any written submissions and, in accordance with subsection 35(8) of the Act, may within two months communicate his decision and the grounds of his decision in writing to the parties of the opposition proceedings.

(3) The date on which the Registrar's written grounds of decision are issued to the parties shall be deemed to be the date of the Registrar's decision for the purpose of an appeal to Court.

(4) Any appeal to Court shall be made within one month from the date specified in subregulation (2).

(5) Any of the parties to the proceedings may apply, accompanied by payment of the prescribed fee, for an extension of time to file an appeal in Court for a period not exceeding two months.

(6) For the purposes of applying regulations 23 to 33-

(a) references to the applicant in those regulations shall be construed as references to the holder; and

(b) references to the application in those regulations shall be construed as references to the international registration designating Malaysia.

Notification of refusal

75. (1) Except where refusal is based on an opposition, a notification of refusal shall not be given after the expiry of eighteen months after the date on which the notification of an international registration designating Malaysia was sent to the Registrar.

(2) Where there is a possibility that an opposition may be filed after the expiry of the period of eighteen months, the Registrar shall inform the International Bureau, in accordance with Article 5(2)(c) of the Madrid Protocol, of the possible notification of provisional refusal based on the possibility of the filing of such opposition.

(3) The notification of provisional refusal shall set out the matters required by Article 5 of the Madrid Protocol and rule 17 of the Common Regulations.

(4) The Registrar shall notify the International Bureau after the final decision is made—

(a) that the holder has responded within the period specified in paragraph 70(4)(b) or any extended period allowed under subregulation 70(5); or

(b) that the holder has filed a counterstatement within the period specified in subregulation 73(1) or any extended period under subregulation 73(2).

(5) For the purpose of this regulation, a final decision shall be regarded as having been made where—

(a) the Registrar, or the Court on appeal from the Registrar, decides whether the refusal shall be upheld in whole or in relation to only some of the goods or services in relation to which protection in Malaysia is requested, and any right of appeal against that decision expires or is exhausted;

- (b) any representation or counterstatement is withdrawn; or
- (c) the proceedings relating to the refusal are discontinued or deemed withdrawn.

Subdivision 4

Protection

Protection applies to trademark of international registration designating Malaysia

76. (1) The protection set out in regulation 78 shall apply to a trademark that is the subject of an international registration designating Malaysia if—

- (a) the period of eighteen months after the designation or subsequent designation has expired and notification of refusal has not been given and the International Bureau has not been informed that any notice of opposition may be filed after the expiry of that period; or
- (b) after the Registrar has examined the international registration designating Malaysia and published its particulars in the Journal, one of the following events occurs:
 - (i) the period of eighteen months after the designation or subsequent designation has not expired, but the period after the date of publication for filing a notice of opposition has expired without a notification based on opposition or otherwise having been given;
 - (ii) the period of eighteen months after the designation or subsequent designation expires and the period for giving a notice of opposition specified in subregulation 93(2) including any extended period expires without a notice of opposition having been given;

(iii) notification of refusal has been given in respect of some of the goods or services, and the holder—

(A) has not responded within the period specified by the Registrar under subregulation 70(4) including any extended period; or

(B) has not filed a counterstatement within the period specified in regulation 73 including any extended period; or

(C) has informed the Registrar that the holder does not intend to respond or file a counterstatement; and

(c) notification of refusal has been given in respect of all or some of the goods or services and the Registrar notifies the International Bureau that a final decision has been made to the effect that refusal is withdrawn, or withdrawn in respect of some of the goods or services.

(2) As soon as possible after the time when the protection set out in regulation 78 first applies to an international registration designating Malaysia, the Registrar shall notify the International Bureau that the international registration designating Malaysia is granted protection in Malaysia.

(3) In this regulation, goods or services means goods or services in respect of which protection in Malaysia has been extended.

Protection extends to protected international registration designating Malaysia as corrected

77. (1) The protection set out in regulation 78 extends to a protected international registration designating Malaysia, as corrected, if—

- (a) the period of eighteen months after the date of notification has expired and notification of refusal has not been given and the International Bureau has not been informed that any notice of opposition may be filed after the expiry of that period; or
- (b) after the Registrar has examined the international registration, as corrected, and published the relevant particulars in the Journal, one of the following events occurs:
 - (i) the period of eighteen months after the date of notification has not expired, but the period after the date for filing a notice of opposition has expired without a notification of provisional refusal based on opposition or otherwise having been given;
 - (ii) the period of eighteen months after the date of notification expires and the period for filing a notice of opposition specified in regulation 91 including any extended period expires without a notice of opposition having been filed;
 - (iii) notification of refusal has been given in respect of some of the goods or services and the holder—
 - (A) has not responded within the period specified by the Registrar under subregulation 89(2), including any extended period;
 - (B) has not filed a counterstatement within the period specified in subregulation 91(2), including any extended period; or
 - (C) has informed the Registrar that the holder does not intend to respond or file a counterstatement; and

- (iv) notification of refusal has been given in respect of all or some of the goods or services and the Registrar notifies the International Bureau that a final decision has been made to the effect that the refusal is withdrawn, or withdrawn in respect of some of the goods or services.

(2) As soon as possible after the time when the protection set out in regulation 78 first extends to a protected international registration designating Malaysia, as corrected, the Registrar shall notify the International Bureau that the protection has been extended.

(3) In this regulation—

- (a) “date of notification” means the date on which the Registrar receives from the International Bureau a notification of a correction to an international registration; and
- (b) “goods or services” means goods or services in respect of which protection in Malaysia would be extended under the international registration, as corrected.

Protection

78. (1) Subject to regulations 76 and 77—

- (a) an international registration designating Malaysia shall be entitled to become a protected international registration designating Malaysia; and
- (b) where the Registrar issues a refusal in respect of some of the goods or services in an application for international registration, the protection shall be extended only to the remaining goods or services.

(2) A trademark that is protected shall be treated as being registered under the Act on and from—

- (a) the date of the international registration, where the request for extension of protection to Malaysia is mentioned in the international application; or
- (b) the date on which a request for extension of protection to Malaysia is recorded in the International Register, where the request is made subsequent to the international registration.

(3) A protected trademark that is corrected shall be treated as being registered, as corrected, under the Act—

- (a) on and from the date that is two months after the date of publication in the Journal; or
- (b) if a notice of opposition is filed in relation to the correction, on and from the date on which the event described in subparagraph 77(1)(b)(iii) or (iv) occurs.

(4) Subregulation (2) shall be read together with regulation 107.

Subdivision 5

Division and merger of international registration designating Malaysia or protected international registration designating Malaysia

Division of international registration designating Malaysia

79. A holder of an international registration designating Malaysia may apply to the Registrar for division from the registration of classes within the registration or specific goods or services within the registration.

Division of protected international trademark designating Malaysia

80. A holder of a protected international registration designating Malaysia may apply to the Registrar for division from the trademark of classes within the trademark or specific goods or services within the trademark.

Requirements for application for division

81. An application for division shall be requested in Form MM22(E) as prescribed by the International Bureau and Form MP2, accompanied by payment of the prescribed fee, and contain the following information:

- (a) the holder's name and address for service;
- (b) if the applicant has an agent, the agent's name;
- (c) the number of the international registration or protected international registration designating Malaysia or the national application number or registration number;
- (d) in the case of a division of classes of goods or services, a list of the classes sought to be divided out;
- (e) in the case of a division of goods or services, a list of the goods or services sought to be divided out;
- (f) if the protected international registration designating Malaysia is subject to proceedings filed in Court, a statement that the other party, or parties, to the proceedings has or have consented to the application for division; and
- (g) if the holder has not appointed or authorized an agent and has not filed an address of service in Malaysia, the holder shall file with the Registrar an address for service in Malaysia by appointing and authorizing an agent.

Registrar shall submit application for division to International Bureau

82. If the Registrar is satisfied that an application for division is made in accordance with regulations 79 to 81, as relevant, the Registrar shall submit an application to the International Bureau.

Effect of division of international registration designating Malaysia

83. If the International Bureau gives notice that the division of an international registration designating Malaysia has been recorded—

- (a) the Registrar shall reflect the division in the record; and
- (b) the part that is divided out shall be independent of the original international registration designating Malaysia and retains the filing date of—
 - (i) the original international registration; or
 - (ii) the date on which a request for extension of protection to Malaysia is recorded in the International Register.

Effect of division of protected international registration designating Malaysia

84. If the International Bureau gives notice that the division of a protected international registration designating Malaysia has been recorded—

- (a) the Registrar shall reflect the division in the Register; and
- (b) the part that is divided out shall be independent of the original trademark and retains the filing date of—
 - (i) the original international registration; or
 - (ii) the date on which a request for extension of protection to Malaysia is recorded in the International Register.

Merger of international registration designating Malaysia or protected international trademark designating Malaysia

85. (1) A holder of two or more international registrations designating Malaysia may apply to the Registrar for the merger of two or more of those registrations provided those registration have previously been divided out from their international registration designating Malaysia in accordance with regulation 79.

(2) A holder of two or more protected international registration designating Malaysia may apply to the Registrar for the merger of two or more of those trademarks provided those trademark have previously been divided out from their protected international registration designating Malaysia in accordance with regulation 80.

Requirements for application for merger

86. An application for a merger shall be requested on MM24(E) as prescribed by the International Bureau and Form MP 3 accompanied by payment of the prescribed fee and contain the following information:

- (i) the applicant's name and address for service;
- (ii) if the applicant has an agent, the agent's name; and
- (iii) the number of each international registration designating Malaysia or protected international registration designating Malaysia sought to be merged.

Registrar shall submit application for merger to International Bureau

87. (1) If the Registrar is satisfied that an application is made in accordance with regulations 85 and 86, the Registrar shall submit the application to the International Bureau.

(2) If the International Bureau gives notice that the merger has been recorded, the Registrar shall reflect the merger in the record or Register.

Subdivision 6

*Correction***Registrar may examine correction to international registration**

88. (1) This regulation shall apply if the Registrar receives from the International Bureau a notification of a correction to either of the following:

- (a) an international registration designating Malaysia that the Registrar has examined but to which the protection in regulation 78 does not apply; or
- (b) an international registration in respect of a protected international registration designating Malaysia.

(2) The Registrar may examine whether the international registration, as corrected, continues to satisfy the requirements of regulation 78.

(3) Subregulation 80(2) shall apply, with necessary modifications, in relation to the international registration, as corrected.

Where Registrar considers requirements of regulation 67 no longer met

89. (1) This regulation shall apply if the Registrar considers that, in relation to an international registration, as corrected, the requirements of regulation 67 are no longer met.

(2) If the requirements of regulation 67 are no longer met, the Registrar shall—

- (a) give notification of refusal of the correction to the International Bureau; and
- (b) specify in the notification in paragraph (a) the period within which the holder may respond.

(3) Subregulations 70(4) to (15) shall apply to the holder's response.

Where Registrar considers requirements of regulation 67 are met

90. Where the Registrar is satisfied that the requirements of regulation 67 are met in relation to some or all of the goods or services specified in the international registration, as corrected, the Registrar shall publish the particulars of the international registration, as corrected, in the Journal.

Notice of opposition for correction

91. (1) Any person may oppose a correction to a protected international registration designating Malaysia by filing with the Registrar, accompanied by payment of the prescribed fee, a notice of opposition within two months after publication in the Journal.

(2) The person in subregulation (1) may apply, accompanied by payment of the prescribed fee, for an extension of time to extend the period specified in subregulation (1) for a period not exceeding two months, subject to regulation 59.

(3) Regulations 72 to 74 shall apply to the opponent and the holder.

Notification of refusal for correction

92. (1) Except where refusal is based on an opposition, a notification of refusal of a correction shall not be given after the expiry of eighteen months from the date of notification.

(2) If there is any possibility that a notice of opposition may be filed after the expiry of eighteen months, the Registrar shall inform the International Bureau, in accordance with Article 5(2)(c) of the Madrid Protocol, of the possible notification of provisional refusal based on the possibility of the filing of the opposition.

(3) A notification of refusal shall set out the matters required by Article 5 of the Madrid Protocol and rule 17 of the Common Regulations.

(4) The Registrar shall notify the International Bureau after any final decision is made if—

(a) the holder has responded within the period specified in subregulation 89(2) or any extended period allowed under subregulation 89(3); or

(b) the holder has filed a counterstatement within the period specified in subregulation 73(1) or any extended period allowed under subregulation 73(2).

(5) In this regulation—

(a) “date of notification” has the meaning given in subregulation 83(3);

(b) “final decision” means a final decision within the meaning of regulation 75 as if the notification of correction were a request for protection in Malaysia.

Subdivision 7

Revocation and invalidation

Revocation and invalidation

93. (1) The provisions of sections 45, 46 and 47 of the Act shall, with necessary modifications, apply so as to enable the protection of a protected international registration designating Malaysia to be revoked or declared invalid.

(2) For the purposes of applying sections 45, 46 and 47 of the Act—

(a) references to the registered proprietor in sections 45 and 46 of the Act shall be construed as references to the holder of the protected international registration designating Malaysia;

- (b) references to the date of issuance of the notification of registration in subsection 46(1) of the Act shall be construed as references to the date of the protected international registration designating Malaysia became protected;
- (c) references to goods or services for which the trademark is registered in subsections 46(4) and 47(7) of the Act shall be construed as references to those in respect of which it is protected;
- (d) references to the registration of a trademark being revoked in sections 45 and 46 of the Act shall be construed as references to the protection of a protected international registration designating Malaysia being revoked; and
- (e) references to the registration of a trademark being declared invalid in section 47 of the Act shall be construed as references to the protection of a protected international registration designating Malaysia being declared invalid.

(3) The provisions of section 140 of the Act and regulation 51 shall, with necessary modifications, apply to the procedure for an application for revocation or a declaration of invalidity of protection of a protected international registration designating Malaysia.

(4) Where the protection of a protected international registration designating Malaysia is revoked or declared invalid to any extent, the Registrar shall notify the International Bureau and—

- (a) where in the case of a revocation under section 45 of the Act, the protection of the protected international registration designating Malaysia shall be deemed to have never been extended and the protected international registration designating Malaysia which has

been revoked shall be subject to further examination or proceedings as determined by the Registrar;

(b) where in the case of a revocation under section 46 of the Act, the rights of the holder shall be deemed to have ceased to that extent as from the date of the application for revocation, or if the Court is satisfied that the grounds of revocation exists at an earlier date, that date;

(c) where in the case of a declaration of invalidity under section 47 of the Act, the trademark shall to that extent be deemed never to have been a protected international registration designating Malaysia, but this shall not affect transactions past and closed.

Protection conclusive

94. (1) Section 53 of the Act shall apply to a protected international registration designating Malaysia.

(2) For the purpose of applying section 53 of the Act, references in that section to registration shall be construed as references to protection of a protected international registration designating Malaysia.

Certificate of validity

95. The provisions of section 143 of the Act shall, with necessary modifications, apply in relation to proceedings before the Court in which the validity of the protection of a protected international registration designating Malaysia is contested.

Subdivision 8

Importation of infringing trademark goods

Restriction on importation of infringing goods

96. (1) Part XIII of the Act shall apply to a protected international registration designating Malaysia.

(2) In subregulation (1), references to a registered trademark in Part XIII of the Act shall be construed as references to a protected international registration designating Malaysia.

Subdivision 9

Offences

Offences

97. (1) Parts XV and XVI of the Act and regulation 116 shall apply to a protected international registration designating Malaysia.

(2) In subregulation (1), references to a registered trademark shall be construed as references to a protected international registration designating Malaysia.

Subdivision 10

Other matters

Renewal of international registration designating Malaysia

98. International registration designating Malaysia which has been renewed in accordance with Article 7 of the Madrid Protocol shall continue to have effect in Malaysia.

Protected international registration designating Malaysia and international registration designating Malaysia as objects of property

99. (1) Sections 64, 65 and 67 of the Act shall apply, with necessary modifications, in relation to a protected international registration designating Malaysia or an international registration designating Malaysia as they apply in relation to a registered trademark or an application for the registration of a trademark, as the case may be.

(2) Sections 65 and 67 and guidelines or practice directions issued under section 160 of the Act shall apply to the registration of particulars of registrable transaction affecting a protected international registration designating Malaysia.

(3) Sections 65 and 67 and guidelines or practice directions issued under section 160 of the Act shall apply to the registration of particulars of registrable transaction affecting an international registration designating Malaysia in which case the Registrar shall, subject to regulation 90 or 102, be notified of the particulars of the registrable transaction affecting such international registration designating Malaysia.

Licensing

100. (1) Sections 68 to 71 of the Act shall, with necessary modifications, apply in relation to licences to use a protected international registration designating Malaysia as those sections apply in relation to licences to use a registered trademark.

(2) References to goods or services for which the trademark is registered in accordance with paragraph 69(2)(a) of the Act shall be construed as references to goods or services in respect of which the trademark is protected in Malaysia.

Recordings in the International Register

101. (1) Any recording made in the International Register concerning an international registration designating Malaysia shall have the same effect as if it had been recorded by the Registrar in the Register.

(2) Where the Registrar considers that the recording referred to in subregulation (1) has no effect in Malaysia, the Registrar shall, where so provided for in the Common Regulations under the Madrid Protocol, send a communication to the International Bureau to that effect in accordance with the relevant provisions of those Common Regulations and regulation 102.

Declaration that a change of ownership in international registration designating Malaysia or protected international registration designating Malaysia has no effect in Malaysia

102. (1) Where Malaysia is notified by the International Bureau of a change in ownership of an international registration designating Malaysia or a protected international registration designating Malaysia and the Registrar considers that the

recording referred to in subregulation 101(1) has no effect in Malaysia and the international registration designating Malaysia shall remain in the name of the holder.

(2) The Registrar shall, where so provided for in the Common Regulations, send a communication to the International Bureau that the change of ownership of an international registration designating Malaysia or a protected international registration designating Malaysia in subregulation (1) has no effect in Malaysia.

(3) The declaration of no effect shall indicate the reasons for which the change of ownership has no effect in Malaysia in view that the recordal would be contrary to section 64, 65 or 67 of the Act.

(4) The declaration of no effect shall be sent to the International Bureau before the expiry of eighteen months from the date on which the notification referred to in subregulation (1) was sent to Malaysia.

(5) The holder of the international registration designating Malaysia may make representation in writing to the Registrar against the Registrar's decision within two months from being notified by the International Bureau.

(6) If the holder fails to make any written representation, the notification of the change of ownership shall continue to have no effect in Malaysia.

(7) After considering the written representation made by the holder, the Registrar shall declare that the change in ownership has or has no effect in Malaysia and state in writing the grounds of the decision and inform the holder.

(8) The date on which the Registrar issues the written grounds of decision to the holder shall be deemed to be the date of the Registrar's decision for the purpose of an appeal in Court.

(9) Any appeal to Court shall be made within one month from the date referred to in subregulation (8).

(10) The holder may apply, accompanied by payment of the prescribed fee, for an extension of time to file an appeal in Court for a period not exceeding two months.

(11) Any final decision relating to the declaration under this regulation shall be notified to the International Bureau.

(12) In making any representation to the Registrar, the holder shall file with the Registrar an address for service in Malaysia by appointing and authorizing an agent.

(13) For the purpose of this regulation, a final decision shall be regarded as being made where—

- (a) the Registrar, or the Court on appeal from the Registrar, decides whether the decision of the Registrar under subregulation (7) shall be upheld, and any right of appeal against that decision expires or is exhausted;
- (b) any representation is withdrawn; or
- (c) the proceedings relating to the notification of change of ownership are discontinued or deemed withdrawn.

Declaration that a limitation of goods or services in international registration designating Malaysia or protected international registration designating Malaysia has no effect in Malaysia

103. (1) Where Malaysia is notified by the International Bureau of a limitation of the list of goods or services in an international registration designating Malaysia or a protected international registration designating Malaysia and the Registrar considers that the recording referred to in subregulation 101(1) has no effect in Malaysia, the Registrar shall, where so provided for in the Common Regulations, send a communication to the International Bureau to that effect that the limitation shall not apply to the goods or services affected by the declaration.

(2) The declaration of no effect shall indicate the reasons for which the limitation has no effect in Malaysia in view that the recordal would be contrary to section 32, 33, paragraph 43(1)(b) or section 44 of the Act.

(3) The declaration of no effect shall be sent to the International Bureau before the expiry of the eighteen months from the date on which the notification referred to in subregulation (1) was sent to Malaysia.

(4) The holder of the international registration designating Malaysia may make representation in writing to the Registrar against the declaration in subregulation (2) within two months from being notified by the International Bureau.

(5) If the holder fails to make any written representation under subregulation (4), the notification of the limitation of the list of goods or services shall continue to have no effect in Malaysia.

(6) After considering the written representation made by the holder under subregulation (4), the Registrar shall declare that the limitation of the list of goods or services has or has no effect in Malaysia and state in writing the grounds of the decision and inform the holder.

(7) The date on which the Registrar issues the written grounds of decision to the holder shall be deemed to be the date of the Registrar's decision for the purpose of an appeal in Court.

(8) Any appeal to Court shall be made within one month from the date referred to in subregulation (7).

(9) The holder may apply, accompanied by payment of the prescribed fee, for an extension of time to file an appeal in Court for a period not exceeding two months.

(10) Any final decision relating to the declaration under this regulation shall be notified to the International Bureau.

(11) In making representation to the Registrar, the holder shall file with the Registrar an address for service in Malaysia by appointing and authorizing an agent.

(12) For the purpose of this regulation, a final decision shall be regarded as being made where—

- (a) the Registrar, or the Court on appeal from the Registrar, decides whether the decision of the Registrar shall be upheld, and any right of appeal against that decision expires or is exhausted;
- (b) any representation is withdrawn; or
- (c) the proceedings relating to the notification of limitation of the list of goods or services are discontinued or deemed withdrawn.

Division 4

Transformation of international registration designating Malaysia into national application

Transformation application

104. (1) Where an international registration designating Malaysia is cancelled at the request of the Office of origin under Article 6(4) of the Madrid Protocol, for all or some of the goods or services listed in the international registration, the holder of the international registration may file an application with the Registrar for registration of the same trademark in respect of the goods or services covered by the list of goods or services contained in the international registration within three months from the date the international registration was cancelled.

(2) An application under subregulation (1) shall be made on Form MP4 accompanied by payment of the prescribed fee and shall include the following:

- (a) the international registration number of the international registration which has been cancelled;

- (b) the date of the said international registration or the date of the subsequent designation, where applicable;
- (c) the date on which the cancellation of the international registration was recorded; and
- (d) the date of any priority claimed in the international application and recorded in the International Register, where applicable.

(3) If the application filed under subregulation (1) is approved by the Registrar, the Registrar shall publish that fact in the Journal.

(4) In filing the application under subregulation (1), the holder shall file with the Registrar an address for service in Malaysia by appointing and authorizing an agent.

(5) The holder under this regulation shall be the person who was the holder of the international registration at the date of its cancellation.

Date of registration of trademark registered pursuant to transformation application

105. A trademark registered pursuant to a transformation application shall be treated as if it were registered—

- (a) on the date of the international registration in accordance with Article 3(4) of the Madrid Protocol; or
- (b) where the request for extension to Malaysia was made subsequent to the international registration, on the date of recordal of the request in accordance with Article 3^{ter} (2) of the Madrid Protocol.

Procedure on transformation application

106. (1) If a protected international registration designating Malaysia becomes protected on or before the transformation date, the trademark shall be registered under the Act.

(2) If an international registration designating Malaysia has not become protected by the transformation date and its particulars have been published, the Registrar shall treat—

- (a) the publication of its particulars as the publication of the transformation application under section 31 of the Act;
- (b) any opposition to its protection under regulation 72 as an opposition to its registration under section 35 of the Act.

(3) If the particulars of the international registration designating Malaysia have not been published by the transformation date and the Registrar has given a notification of refusal, the Registrar shall for the purposes of the transformation application treat the notification of refusal as a written notice issued by the Registrar to the application under subsection 29(5) of the Act.

Division 5

*Replacement of registration by international registration***Effects of international registration where trademark is also registered under the Act**

107. (1) This regulation shall apply where—

- (a) a registered trademark is also a protected international registration designating Malaysia;
- (b) the registered proprietor is the holder of the protected international registration designating Malaysia;

- (c) all the goods or services in respect of which the registered trademark is registered are protected under the protected international registration designating Malaysia; and
- (d) the date of registration of the registered trademark is earlier than—
 - (i) the date specified in subregulation 78(2) or (3) in relation to the protected trademark; or
 - (ii) the date the international registration is registered in the International Register.

(2) The protected international registration designating Malaysia shall, notwithstanding subregulation 78(2) or (3), be treated as being registered under the Act as of the date of registration of the registered trademark in relation to all goods or services in respect of which the registered trademark was registered.

(3) For the purpose of determining whether the protected international registration designating Malaysia is an earlier trademark, it shall be treated as having the date of application of the registered trademark in relation to all the goods or services in respect of which the registered trademark was registered, taking into account, where appropriate, the priorities claimed in respect of the registered trademark.

(4) Where the conditions specified in subregulation (1) are satisfied in relation to a trademark, subregulations (2) and (3) shall continue to apply in respect of the relevant protected international registration designating Malaysia notwithstanding that the relevant registered trademark ceased from registration under subsection 39(10) of the Act or is voluntarily cancelled but ceases to apply if it is, to any extent, revoked by the Registrar or Court or declared invalid.

(5) On the application of the holder of the protected international registration designating Malaysia in Form MP 5, accompanied by payment of the prescribed fee, the Registrar shall note in the Register that the international registration designating

Malaysia replaces the registered trademark in relation to the goods or services in respect of which the registered trademark was registered.

(6) Where the Registrar has taken note of an international registration, the Registrar shall notify the International Bureau.

(7) The application referred to in subregulation (5) shall indicate the following:

- (a) the number of the international registration designating Malaysia or protected international registration designating Malaysia;
- (b) where only some of the goods or services listed in the international registration are concerned, those goods or services;
- (c) the filing date of the national application for registration of the trademark number;
- (d) the registration date and national trademark registration number;
- (e) the priority date, if any, of the national trademark registration;
- (f) information relating to other rights acquired by virtue of the national trademark registration.

(8) The application of this regulation is without prejudice to any right or remedy conferred on any person in respect of the registered trademark.

Division 6

Miscellaneous provisions

Communication of information to International Bureau

108. The Registrar may communicate to the International Bureau any information that Malaysia is required to communicate under these Regulations or pursuant to the Madrid Protocol or the Common Regulations.

PART XI

AGENT

Register of Trademark Agents

109. (1) The Register of Trademark Agents shall contain the details of an agent as follows:

- (a) the name of the agent or the name of the partnership or bodies corporate accompanied by the name of each person who is entitled to be registered under regulation 111;
- (b) the address for service of the agent;
- (c) the contact details of the agent; and
- (d) the date of his registration as an agent.

Registration of agents

110. (1) An application to be registered as an agent shall be made to the Registrar accompanied by payment of the prescribed fee.

(2) The Registrar shall register a person as an agent and enter his name in the Register of Trademark Agents if the agent satisfies the following requirements:

- (a) the agent is either a citizen, domiciled in or permanent resident of Malaysia;

- (b) the agent will be practising as an agent in a business registered in Malaysia;
- (c) the agent is not an undischarged bankrupt;
- (d) the agent has not been convicted of an offence involving fraud, dishonesty or any other offences under this Act;
- (e) the agent has attended all the required courses; and
- (f) the agent has passed the examination conducted by the Registrar.

(3) In addition to the requirements under subregulation (2), the person applying to be registered as an agent shall satisfy the Registrar that—

- (a) he is on the Register of Patents Agents maintained in pursuance of regulations made under the Patents Act 1983 [*Act 291*];
- (b) he is an advocate and solicitor of the High Court in Malaya or an advocate and solicitor of the High Court in Sabah and Sarawak who is practicing solely in Malaysia;
- (c) he holds a recognised degree in any field of studies and has had at least two years' experience in the field of industrial property; or
- (d) he has had at least three years of experience in the field of industrial property by virtue of him being an ex-officer of the Corporation.

(4) For the purposes of paragraphs 3(b) and (c), the applicant shall submit the required proof at the time of filing an application under subregulation (1).

(5) In approving the applicant's application under subregulation (1), the Registrar may require further proof of the matters specified in paragraphs 3(b)

and (c) through the issuance of a written notice by the Registrar and the applicant shall respond within the period specified in the written notice.

(6) If the applicant fails to respond to the written notice under subregulation (5), the application in subregulation (1) shall be deemed withdrawn.

(7) The Registrar shall not allow an extension of time to extend the period specified in the written notice under subregulation (5).

(8) Notwithstanding the requirement of passing the examination as specified under paragraph (2)(f), the Registrar may waive such requirement if the applicant has passed the examination for patent agents under regulation 45D of the Patents Regulations 1986 [*P.U.(A) 327/1986*].

(9) The Registrar, upon being satisfied that the applicant qualifies to be registered in the Register of Trademark Agents, shall register the applicant for a term expiring on 31 December of that year.

(10) Any person who is aggrieved by the decision of the Registrar under this regulation may appeal to Court within one month from the date of the issuance of the decision.

Partnership and bodies corporate may be registered as agent

111. (1) An application by a partnership or bodies corporate to be registered as an agent shall be made to the Registrar accompanied by payment of the prescribed fee.

(2) The Registrar shall register a partnership or bodies corporate as an agent and enter the name of the partnership or bodies corporate in the Register of Trademark Agents if it comprises one or more registered agent.

(3) Upon being registered as an agent, the address of the partnership or bodies corporate shall be the address for service.

Cancellation of registration for failure to renew the registration of agent

112. (1) If an agent fails to file the application for renewal on or before the date specified under subregulation 12(1) or (2), the Registrar may cancel the name of the agent and remove it from the Register of Trademark Agents and enter that fact into a record.

(2) The Registrar may restore the name of the agent in the Register of Trademark Agents upon the application for the renewal of registration as an agent, accompanied by payment of the prescribed fee, and the payment of the prescribed fee for extension of time.

(3) When the agent is removed from the Register of Trademark Agents, all the applications for registration or registrations of trademarks handled by the agent shall be published by the Registrar in the Journal.

(4) When the removal of an agent and all the applications for registration or registrations of trademarks handled by the agent have been published by the Registrar in the Journal, the applicants of the applications for registration or the registered proprietors shall appoint and authorize a new agent to act for the applicants or the registered proprietors, as the case may be.

Cancellation of registration of agent

113. (1) The Registrar may cancel the registration of any person who—

- (a) has been struck off the Register of Patent Agents or suspended from the Roll of Advocates and Solicitors, wherever applicable;
- (b) has been convicted of an offence involving fraud or dishonesty or any other offences under the Act;
- (c) is no longer a citizen, domiciled or resident in Malaysia or no longer carrying a business principally in Malaysia;
- (d) is an undischarged bankrupt; or

(e) fail to renew the registration of agent.

(2) Where the registration of any agent is cancelled, the agent is removed from the Register of the Trademark Agents and all the applications for registration or registrations of trademarks handled by the agent shall be published by the Registrar in the Journal.

(3) Where the removal of an agent and all the applications for registration or registrations of trademarks handled by the agent have been published by the Registrar in the Journal, the applicants of the applications for registration or the registered proprietors of the registrations of trademark shall appoint and authorize a new agent to act for the applicants or the registered proprietors, as the case may be.

Registrar may refuse to recognize agent

114. The Registrar may refuse to recognize the following person as an agent for the purposes of any proceedings under the Act:

- (a) a person who has been convicted of an offence involving fraud, dishonesty or any other offences under the Act;
- (b) an agent whose name has been cancelled, removed from and not restored to the Register of Trademark Agents; and
- (c) a partnership or bodies corporate of which one of the partners or directors is a person whom the Registrar could refuse to recognize by virtue of paragraph (a) or (b).

PART XII
MISCELLANEOUS

Certificate by Registrar

115. (1) Subject to subregulation (3), any person may file a request for a certificate by the Registrar accompanied by payment of the prescribed fee.

(2) The request for a certificate by the Registrar shall be for the Registrar to make in the certificate any entry of any matter or thing which the Registrar is authorized to perform under the Act but which the Registrar has or has not performed.

(3) Before giving a certificate under subregulation (1), the Registrar may, if the Registrar thinks fit, require the person making the request to show to the satisfaction of the Registrar an interest in the entry, matter or thing in question and if the Registrar is not so satisfied the Registrar may decline to furnish the certificate.

(4) The Registrar shall not be obliged to include in any certificate issued under this regulation a copy of the trademark unless the person making the request has filed a copy suitable for the purpose.

(5) The certificate by the Registrar shall not be a notification of registration or certificate of registration issued under subsection 36(2) of the Act.

Registrar's verification

116. (1) For the purpose of subsection 112(3) of the Act, any registered proprietor, holder of a protected international registration designating Malaysia or licensee shall file a request, accompanied by payment of the prescribed fee, with the Registrar for the Registrar's verification.

(2) The request for the Registrar's verification shall be supported by a statutory declaration exhibiting the evidence of the use of the trademark which is not identical with the registered trademark on the goods or services.

(3) The Registrar upon receiving the request for the Registrar's verification, shall examine the evidence of use and issue the Registrar's verification declaring that—

(a) the trademark is confusingly similar or likely to be mistaken with the registered trademark; or

(b) the trademark is not confusingly similar or likely to be mistaken with the registered trademark.

(4) The Registrar may, in examining the evidence of use for the Registrar's verification, request for further evidence as the Registrar thinks fit within the period specified in a written notice.

(5) The registered proprietor, holder of a protected international registration designating Malaysia or licensee may apply for an extension of time to extend the period specified in the written notice in subregulation (4) for a period not exceeding one month.

(6) The registered proprietor, holder of a protected international registration designating Malaysia or licensee to whom the Registrar's verification is issued shall submit the Registrar's verification to the Assistant Controller.

(7) The Registrar's verification shall not be used for purposes other than for investigation by the Assistant Controller under section 112 of the Act.

(8) The Registrar's verification shall expire at the end of one year from the date of the issuance.

Confidential document

117. (1) Where a document, other than an application form required by the Registrar and published, is filed at the Trademarks Office and the person filing it requests, accompanied by payment of the prescribed fee, at the time of filing that such document be treated as confidential, giving reasons for the request, the Registrar may direct that such document be treated as confidential and such document shall not be open to public inspection.

(2) Where such direction that any document shall be treated as confidential has been given and not revoked, nothing in this regulation shall be taken to authorize or require any person to be allowed to inspect the document to which the direction relates except with the consent of the proprietor of the document.

(3) The Registrar shall not revoke any direction for any document to be treated as confidential without prior consultation with the person at whose request the direction was given unless the Registrar is satisfied that such prior consultation is not reasonably practical.

(4) The Registrar may, where the Registrar considers that any document issued by the Trademarks Office should be treated as confidential so direct, and upon such direction that document shall not be open to public inspection except by leave of the Registrar.

(5) Where a direction is given under subregulations (1) and (4) for a document to be treated as confidential, a record of that fact shall be filed with the document or in the form as determined by the Registrar.

PART XII

REVOCATION, SAVINGS AND TRANSITIONAL PROVISIONS

Interpretation

118. In this Part, “revoked Regulations” means the Trade Marks Regulations 1997 [P.U. (A) 460/1997].

Revocation

119. The Trade Marks Regulations 1997 are hereby revoked.

Savings and transitional

120. (1) These Regulations shall not apply to any application made or filed prior to the coming into operation of these Regulations and for the purpose of such applications, the Trade Marks Regulations 1997 shall apply and shall be deemed to have not been revoked.

(2) The Registrar may give directions as the Registrar thinks fit to ensure that the application made or filed prior to the coming into operation of these Regulations

referred to in subregulation (1) complies with these Regulations in so far as to give effect to sections 173, 174, 176, 178, 179 and 180 of the Act.

(3) Any matter in respect of any application made or filed prior to the coming into operation of these Regulations which is required under the revoked Regulations to be advertised in the *Gazette* shall, on the coming into operation of these Regulations, be published in the Journal.

FIRST SCHEDULE

(Regulation 3)

FEES

(1) No.	(2) Matter	(3) Corresponding provision under the Trademarks Act 2019	(4) Corresponding provision under the Trademarks Regulations 2019	(5) Fees (RM)
1.	Application for preliminary advice and search	13(2)		250 (for each class)
2.	Application for registration of trademark: (a) ordinary trademark (b) shape of goods or their packaging (c) other types of trademark: sound, scent, hologram, positioning, sequence of motion, colour (d) collective marks (e) certification marks	17(2)	7(1)	950 (for each class - by adopting from the pre-approved list)
	Series of trademark for the second and each subsequent trademark (maximum of 6)		38(2)	1100 (for each class - without adopting from pre-approved list)
3.	Filing of rules of collective marks or certification marks	5(1) or (3) of the First Schedule and Second Schedule	53(2)	300 (for each class)
4.	Request for expedited examination of a trademark application	17(5)	8(1)	1000 (for each class)
5.	Request for division of an application for registration of trademark or a registered trademark	37(2)	39(1) 41(1)	300 (for each request)

(1) No.	(2) Matter	(3) <i>Corresponding provision under the Trademarks Act 2019</i>	(4) <i>Corresponding provision under the Trademarks Regulations 2019</i>	(5) Fees (RM)
6.	Request for merger of applications or registered trademarks	38(2)	43(3)	100 (for each request)
7.	Request for— (a) amendment of application of trademark on the representation of the trademark	33(2)	9(3) 22(1)	140 (for each application)
	(b) alteration of registered trademark on the representation of the trademark	42(2)	48(1)	
	Application for — (a) restriction of goods or services or other matters	32(1)	20(2)	100 (for each application)
	(b) amendment of goods or services or other matters	33(2)	22(1)	
	(c) correction of goods or services or other matters	43(1)	49(1)	
	Application for amendment of rules of collective trademark or certification trademark	6(5) of the First Schedule and Second Schedule	54(2) 56(1)	140 (for each application)
	Application for— (a) amendment of name or address of applicant	33(2)		20 (for each application)

(1) No.	(2) Matter	(3) Corresponding provision under the Trademarks Act 2019	(4) Corresponding provision under the Trademarks Regulations 2019	(5) Fees (RM)
	(b) correction of name or address of registered proprietor (c) correction of name, address or description of licensee	43(1)(a)	49(1)	
		43(2)	49(1)	
8.	Request to amend document	152(1)		20 (for each class)
9.	Application to the Registrar for hearing	29(5)(a) 45(7)	17(1)(a) 19(2)(a) 70(7)(a)	150 (for each class)
10.	Request for— (a) grounds of decision refusal to register trademark		15(2)	250
	(b) grounds of decision of total provisional refusal		17(6)	1000
	(c) grounds of decision of revocation by Registrar		70(11)(a)	250 (for each class)
11.	Notice of opposition against— (a) the registration of a trade mark, collective marks or certification marks	35(1) 6(8) and 8(3) of the First Schedule and Second Schedule	23(1)	950 (for each class)
	(b) an amendment of an application for registration of a trade mark which has been published, where the amendment affects the representation of the trade mark or the restriction affects the goods or services covered by the application for registration	32 33	21(2) 22(2)	600 (for each class)

(1) No.	(2) Matter	(3) Corresponding provision under the Trademarks Act 2019	(4) Corresponding provision under the Trademarks Regulations 2019	(5) Fees (RM)
	(c) an application to amend the regulations governing the use of a registered collective marks or certification marks	8(3) of the First Schedule and Second Schedule		600 (for each class)
	(d) change of classification by Registrar	157(4)		600 (for each class)
	(e) correction of protected international registration designating Malaysia	75(1)	91(1)	600 (for each class)
12.	Filing of a counterstatement	35(4)	24(1) 73(1)	350 (for each class)
13.	Renewal of registration	39(4)		1000 (for each class)
	Request for late renewal	39(5)		1200 (for each class)
	Request for restoration of removed registration	39(9)		1500 (for each class)
14.	Application to voluntarily cancellation of registered trademark or registration in relation to certain goods or services	44(1)	50(1)	20 (for each class)
15.	Application for: (a) Correction of Register by Court Order	43(5)	52(2)	300 (for each class)
	(b) Revocation of registration by Court Order	46		300 (for each class)

(1) No.	(2) Matter	(3) Corresponding provision under the Trademarks Act 2019	(4) Corresponding provision under the Trademarks Regulations 2019	(5) Fees (RM)
	(c) Invalidation of registration by Court	47		300 (for each class)
	(d) Certificate of validity	143	95	300 (for each class)
	(e) Any other Court Order	140(3)	-	100 (for each class)
16.	Notification of any application or appeal to Court	140(1)	51(1)	20 (for each class)
17.	Filing of complaint to Assistant Controller of Trade Descriptions	112(1)		10 (for each application)
18.	Application for Registrar's Verification	112(3)		500 (for each class)
19.	Application to register or notify the Registrar the particulars of assignment or transmission	65 67		300 (for each application)
20.	Application to register or notify the Registrar the particulars of license or sub-license	65 67		100 (for each class)
21.	Application to register or notify the Registrar the particulars of security interest or charge	65 67		300 (for each application)
22.	Application for amendment or termination of a license, sub-license, security interest or charge	65 67		50 (for each application)
23.	Filing of request for form or document certified true copy by Registrar	144		10 (for each page)

(1) No.	(2) Matter	(3) <i>Corresponding provision under the Trademarks Act 2019</i>	(4) <i>Corresponding provision under the Trademarks Regulations 2019</i>	(5) Fees (RM)
24.	Filing of request for certified and sealed by Registrar printed, written copies or extracts of or from the Register	15(2) 145(1)		10 (for each page)
25.	Filing of request for certificate purporting to be under the hand of the Registrar	145(3)	115(1)	140 (for each class)
26.	Application for certificate of registration	36(4)	36 48(4)	50 (for each application)
27.	Request for extension of time	153(1)	59(1)	50 (for each application)
	For opposition proceedings		31(1)	200 (per month)
	For other than opposition proceedings		59(2)	100 (per month)
28.	Application to treat document as confidential	156	117	10 (for each application)
29.	Application to revoke confidentiality of document treated as confidential	156	117	10 (for each application)
30.	Request for refund of fee of filing the application for registration of trademark	13(4)	16(2)	20 (for each class)
31.	Application of adaptation of entries in the Register to new classification	157(3)(a)		20 (for each class)
32.	Filing of document manually	162(2)(a)		2 (for each page)

(1) No.	(2) Matter	(3) Corresponding provision under the Trademarks Act 2019	(4) Corresponding provision under the Trademarks Regulations 2019	(5) Fees (RM)
	(This fee shall not apply where the Registrar imposes suspension of the electronic filing system.)			
33.	Withdrawal of application	32(1) 32(2)	20(2)	20 (for each application)
34.	Application for deferment of examination of an application or opposition proceedings	29(7) 35(9)	35(1)	300 (for each application)
35.	Application to restrict on importation of infringing goods	82(2)		330 (for each application)
36.	Request for reinstatement of application, rights or thing	153(1)		300 (for each application)
37.	Request to deposit security for cost for opposition or border measures	35(13) 83		20 (for each application)
	(a) Conversion of pending application	174(2)		600 (for each class)
	(b) Amendment of assignment under the repealed Act	171(4)		100 (for each application)
	(c) Amendment of Registered User to Licensing	172(4)		50 (for each application)
38.	Application for the Trademark Agent Examination	97(1)		500
39.	Application to be registered as a trademark agent	97(1)	110(1) 111(1)	1350
40.	Application for renewal of registration as a trademark agent	97(1) 162(2)(g)		300

(1) No.	(2) Matter	(3) Corresponding provision under the Trademarks Act 2019	(4) Corresponding provision under the Trademarks Regulations 2019	(5) Fees (RM)	
41.	Application for voluntary cancellation of registration of trademark agent	97(2)(b) 162(2)(g)		20	
42.	Application for deferment of renewal of registration of trademark agent	162(2)(g)		500	
43.	Application for change of name or address of service of registered trademark agent	97(2)(c)		20	
44.	Application for— (a) to add an address for service of any person (b) appointment of agent's authority (c) termination of registered trademark agent's authority	95(1) 95(3)		20 (for each application)	
45.	Notice of intention to cease to act on behalf of an applicant, registered proprietor or any person	95(4)		10 (for each application)	
46.	Notification of death of a registered trademark agent to the Registrar	97(2)(d)		NIL	
47.	Appeal for re-scrutiny of result of examination of trademarks agent	162(1)(g)		100 (For each paper)	
48.	Request to conduct public inspection	15(1)		20 (for each hour)	
49.	Application for request of information Permitted information upon request (Hit List)	146		100 (for up to 10 pages) and 5 (for each subsequent page)	
50.	General form for transitional matters: (a) Insufficient of— (i) the renewal fee	177(2)		Electronic filing before 27 December 2019 (for each class)	Manual Filing before 27 December 2019 (for each class)
				450	400

(1) No.	(2) Matter	(3) Corresponding provision under the Trademarks Act 2019	(4) Corresponding provision under the Trademarks Regulations 2019	(5) Fees (RM)	
	(ii) the renewal fee and surcharge (iii) the renewal fee and restoration			650	600
				950	900
	(b) Conversion of pending application;	174(2)		600 (for each class)	
	(c) Amendment of assignment under the repealed Act	171(4)		100 (for each application)	
	(d) Amendment of Registered User to Licensing	172(4)		50 (for each application)	

SECOND SCHEDULE

(Regulation 3)

FEES FOR INTERNATIONAL REGISTRATION

(1) <i>Form No.</i>	(2) <i>Matter</i>	(3) <i>Corresponding provision under Trademarks Regulations 2019</i>	(4) <i>Fee (RM)</i>
MP1	Handling fee for filing of an international application	61(4)	200 (for each application)
MP2	Request for processing of the divisional request	81(a)	300 (for each application)
MP3	Request for processing of the request for merger	86(a)	100 (for each application)
MP4	Request to transform an international registration into national application(s)	104(2)	950 (for each application)
MP5	Application to record replacement of registered trademark with national registration	107(5)	100 (for each application)

THIRD SCHEDULE

(Regulation 11)

CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES

1. International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks established pursuant to the Nice Agreement of 15 June 1957 including any amendments made to it from time to time.
2. International Classification of the Figurative Elements of Marks established pursuant to the Vienna Agreement of 12 June 1973 including any amendments made to it from time to time.
3. Any classification of goods or services recognized by Malaysia.

Made 26 December 2019
[KPDNKK 600-1/2/52; PN(PU2)316/VI]

DATUK SERI SAIFUDDIN NASUTION BIN ISMAIL
Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs