



UNDANG-UNDANG MALAYSIA

CETAKAN SEMULA

Akta 175

AKTA CAP DAGANGAN 1976

Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006

DITERBITKAN OLEH
PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA
DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG 1968
SECARA USAHA SAMA DENGAN
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BHD
2006

AKTA CAP DAGANGAN 1976

Tarikh Perkenan Diraja 21 Jun 1976

Tarikh penyiaran dalam *Warta* 24 Jun 1976

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 175

AKTA CAP DAGANGAN 1976

SUSUNAN SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen

1. Tajuk ringkas, dan pemakaian
2. Takat pemakaian
3. Tafsiran

BAHAGIAN II

PENTADBIRAN

4. Pendaftar, Timbalan Pendaftar dan Penolong Pendaftar
- 4A. Pelindungan Pegawai
5. Pejabat pusat dan wilayah cap dagangan

BAHAGIAN III

DAFTAR CAP DAGANGAN

6. Daftar
7. Notis mengenai amanah
8. Pemeriksaan Daftar
9. Catatan palsu dalam Daftar

BAHAGIAN IV

CAP DAGANGAN YANG BOLEH DIDAFTARKAN

10. Cap dagangan yang boleh didaftarkan
11. (*Dipotong*)

Seksyen

12. Penggunaan oleh pengguna berdaftar yang dicadangkan boleh ditimbang bagi maksud menentukan kedistinktifan, dsb.
13. Warna cap dagangan
14. Larangan mengenai pendaftaran
- 14A. Bila pendaftaran tidak boleh ditolak
15. Bila pendaftaran boleh ditolak
16. Menggunakan nama seorang lain
17. Pendaftaran barang-barang atau perkhidmatan tertentu
18. Pelucutan
19. Cap dagangan yang serupa
20. Penggunaan serentak
21. Cap dagangan yang dipunyai bersesama
22. Perkaitan cap dagangan
23. Penyerahhakan cap dagangan berkaitan
24. Siri cap dagangan

BAHAGIAN V

PERMOHONAN UNTUK PENDAFTARAN

25. Pendaftaran
26. Permohonan boleh disetuju terima jika cap dagangan akan digunakan oleh pemegang serah hak atau pengguna berdaftar
27. Mengiklankan penyetujuterimaan permohonan
28. Bangkangan terhadap pendaftaran
29. Tidak lengkapnya permohonan untuk pendaftaran

BAHAGIAN VI

PENDAFTARAN DAN KESAN PENDAFTARAN

30. Pendaftaran cap dagangan
31. Masa untuk pendaftaran
32. Tempoh pendaftaran
33. Perkataan digunakan sebagai nama atau perihal sesuatu barang, benda atau perkhidmatan

Seksyen

34. Kuasa tuan punya berdaftar
35. Hak yang diberi oleh pendaftaran
36. Pendaftaran adalah keterangan *prima facie* mengenai sahnyanya pendaftaran asal cap dagangan, dsb.
37. Pendaftaran muktamad
38. Pelanggaran cap dagangan
39. Melanggar sekatan tertentu adalah melanggar cap dagangan
40. Perbuatan yang tidak menjadi pelanggaran

BAHAGIAN VII

PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

41. Pembaharuan pendaftaran
42. Taraf cap dagangan yang tidak dibaharui

BAHAGIAN VIII

MEMBETULKAN DAFTAR

43. Membetulkan Daftar
44. Perubahan kepada cap dagangan berdaftar
45. Membetulkan Daftar
46. Peruntukan tentang tiadanya penggunaan cap dagangan
47. Mendaftarkan penyerahhakan

BAHAGIAN IX

PENGGUNA BERDAFTAR

48. Pengguna berdaftar
49. Kuasa untuk mengubah, melanjutkan atau membatalkan pendaftaran seseorang pengguna berdaftar
50. (*Dipotong*)
51. Langkah pembicaraan mengenai pelanggaran
52. Pengguna berdaftar tidak boleh serah hak
53. (*Dipotong*)
54. (*Dipotong*)

BAHAGIAN X

PENYERAHHAKAN CAP DAGANGAN

Seksyen

55. Penyerahhakan dan perpindahan cap dagangan

BAHAGIAN XI

CAP DAGANGAN PERAKUAN

56. Cap dagangan perakuan

BAHAGIAN XII

CAP DAGANGAN PERTAHANAN

57. Pendaftaran pertahanan mengenai cap dagangan yang terkenal
58. Cap dagangan pertahanan disifatkan sebagai cap dagangan berkaitan
59. Membetulkan Daftar
60. Pemakaian Akta

BAHAGIAN XIII

PEMBICARAAN DI SISI UNDANG-UNDANG, KOS DAN KETERANGAN

61. Perakuan sahnya cap dagangan berdaftar
62. Mendengar Pendaftar
63. Kos
64. Cara memberi keterangan
65. Salinan yang dimeterai hendaklah menjadi keterangan
66. Menteri boleh mengisytiharkan dokumen negara asing mengenai cap dagangan sebagai boleh diterima sebagai keterangan
67. Kuasa budi bicara
68. (*Dipotong*)
69. Rayuan terhadap keputusan Pendaftar

BAHAGIAN XIV

KONVENSYEN DAN PERKIRAAN ANTARABANGSA

70. Hak keutamaan di bawah Konvensyen, dsb.

Seksyen

- 70A. Pelindungan sementara cap dagangan mengenai barang atau perkhidmatan yang menjadi hal perkara pameran antarabangsa
- 70B. Pelindungan cap dagangan terkenal

BAHAGIAN XIV

LANGKAH-LANGKAH SEMPADAN

- 70C. Tafsiran
- 70D. Sekatan ke atas pengimportan barang cap dagangan lancung
- 70E. Cagaran
- 70F. Penyimpanan selamat barang yang disita
- 70G. Notis
- 70H. Pemeriksaan pelepasan, dsb., barang yang disita
- 70I. Pelucuthakan barang yang disita dengan keizinan
- 70J. Pelepasan wajib barang yang disita kepada pengimport
- 70K. Pampasan kerana tidak mengambil tindakan
- 70L. Tindakan bagi pelanggaran cap dagangan berdaftar
- 70M. Pelupusan barang yang disita yang diperintahkan supaya dilucuthakkan
- 70N. Cagaran tidak mencukupi
- 70O. Tindakan *ex officio*
- 70P. Peraturan-peraturan berhubung dengan langkah sempadan

BAHAGIAN XV

PELBAGAI

- 71. Penggunaan cap dagangan bagi dagangan eksport
- 72. Penggunaan cap dagangan jika bentuk dagangan berubah
- 73. Pendapat permulaan oleh Pendaftar
- 74. Kuasa Pendaftar meminda dokumen
- 75. Lain-lain kuasa Pendaftar
- 76. Menjalankan kuasa budi bicara
- 77. Perlanjutan masa
- 78. Perlanjutan masa oleh sebab kesilapan dalam pejabat cap dagangan, dsb.
- 79. Alamat untuk penyampaian
- 80. Ejen
- 81. Menyatakan dengan palsu cap dagangan sebagai didaftarkan
- 82. Cap dagangan tidak berdaftar
- 83. Peraturan-peraturan
- 84. Pemansuhan dan kecualian

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 175

AKTA CAP DAGANGAN 1976

Suatu Akta bagi membuat peruntukan yang lebih baik dalam undang-undang berkenaan dengan cap dagangan dan untuk perkara lain yang berkaitan dengannya.

[1 September 1983, P.U. (B) 407/1983]

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti yang berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Tajuk ringkas, dan pemakaian

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Cap Dagangan 1976.
- (2) Akta ini hendaklah terpakai di seluruh Malaysia.

Takat pemakaian

2. (1) Akta ini hendaklah terpakai bagi permohonan cap dagangan, yang dibuat selepas mula berkuat kuasanya Akta ini dan bagi pendaftaran cap dagangan, yang dilakukan atas permohonan itu.
- (2) Tertakluk kepada subseksyen 6(4), Akta ini hendaklah juga terpakai bagi cap dagangan yang didaftarkan di bawah Ordinan yang dimansuhkan yang berkenaan.

(3) Walaupun dimansuhkan Ordinan itu hendaklah terpakai bagi permohonan cap dagangan, yang dibuat sebelum mula berkuat kuasanya Akta ini dan bagi pendaftaran cap dagangan, yang dilakukan atas permohonan itu selepas mula berkuat kuasanya Akta ini.

Tafsiran

3. (1) Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“batasan” ertinya batasan hak ke atas penggunaan eksklusif sesuatu cap dagangan iaitu hak yang diberi oleh pendaftaran cap dagangan itu termasuk batasan hak itu tentang—

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

“cap” termasuklah suatu tanda, jenama, kepala, label, tiket, nama, tandatangan, perkataan, huruf, angka atau apa-apa gabungannya;

“cap dagangan” kecuali berkenaan dengan Bahagian XI, ertinya suatu cap yang digunakan atau dicadang untuk digunakan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan bagi maksud menunjukkan atau supaya menunjukkan suatu hubungan dalam perjalanan perdagangan di antara barang-barang atau perkhidmatan itu dengan seorang yang berhak sama ada sebagai tuan punya atau sebagai pengguna berdaftar bagi menggunakan cap itu sama ada dengan menunjukkan atau dengan tiada menunjukkan identiti orang itu dan, berkenaan dengan Bahagian XI, ertinya suatu cap yang boleh didaftarkan atau yang didaftarkan di bawah Bahagian XI yang tersebut itu;

“cap dagangan berdaftar” ertinya suatu cap dagangan yang sebenarnya ada dalam Daftar;

“cap dagangan yang boleh didaftarkan” ertinya suatu cap dagangan yang boleh didaftarkan di bawah peruntukan Akta ini;

“Daftar” ertinya Daftar Cap Dagangan yang disimpan di bawah Akta ini;

“daftar dahulu” ertinya daftar cap dagangan yang disimpan di bawah Ordinan yang dimansuhkan;

“dalam perjalanan perdagangan” berhubungan dengan penyediaan perkhidmatan, ertinya dalam perjalanan perniagaan;

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

“Konvensyen Paris” ertinya Konvensyen Paris bagi Pelindungan Harta Perindustrian bertarikh 20 Mac 1883 yang disemak di Stockholm pada 14 Julai 1967;

“Mahkamah” ertinya Mahkamah Tinggi;

“Menteri” ertinya yang pada masa ini dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab bagi harta intelek;

“negara asing yang ditetapkan” ertinya sesuatu negara yang diisytiharkan oleh Menteri, melalui perintah yang disiarkan dalam *Warta*, sebagai telah membuat perkiraan dengan Malaysia bagi perlindungan salingan cap dagangan;

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

“Ordinan yang dimansuhkan” ertinya Ordinan Cap Dagangan 1950 [26/1950], Ordinan Cap Dagangan, Sabah [*Sabah Bab 142*] dan Ordinan Cap Dagangan, Sarawak [*Sarawak Bab 62*];

“Pendaftar” ertinya Pendaftar Cap Dagangan yang ditetapkan dalam subseksyen 4(1);

“penentuan” ertinya nama barang atau perkhidmatan yang mengenainya sesuatu cap dagangan atau seseorang pengguna berdaftar sesuatu cap dagangan didaftarkan atau dicadang didaftarkan;

“pengguna berdaftar” ertinya seorang yang didaftarkan sebagai demikian di bawah Bahagian IX;

“penggunaan yang dibenarkan” berhubung dengan suatu cap dagangan berdaftar, ertinya penggunaan cap dagangan itu oleh seorang pengguna berdaftar berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan dengan mana pengguna itu ada hubungan dalam perjalanan perdagangan dan yang mengenainya cap dagangan itu masih didaftarkan dan pengguna itu didaftarkan sebagai seorang pengguna berdaftar, iaitu penggunaan yang mematuhi apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan ke atas pendaftarannya;

“Penolong Pendaftar” ertinya orang yang dilantik atau disifatkan telah dilantik untuk menjadi Penolong Pendaftar di bawah subseksyen 4(2) atau (3);

“penyerahhakan” ertinya penyerahhakan dengan perbuatan pihak-pihak yang berkenaan;

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

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

“perkataan” termasuklah sesuatu singkatan perkataan;

“perpindahan” ertinya perpindahan dengan kuat kuasa undang-undang, penurunan kepada wakil diri orang yang mati dan apa-apa cara pemindahmilikan lain yang bukan penyerahhakan;

“petunjuk geografi” ertinya suatu petunjuk yang mengenal pasti apa-apa barang sebagai berasal dari sesuatu negara atau wilayah atau suatu kawasan atau tempat dalam negara atau wilayah itu, jika suatu kualiti, reputasi atau ciri lain tertentu barang itu adalah pada dasarnya boleh dianggap berpunca dari tempat asal geografinya;

“tarikh yang ditetapkan” mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepada ungkapan itu dalam Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002;

“Timbalan Pendaftar” ertinya orang yang dilantik atau disifatkan telah dilantik untuk menjadi Timbalan Pendaftar di bawah subseksyen 4(2) atau (3);

“tuan punya berdaftar” berhubung dengan suatu cap dagangan, ertinya orang yang pada masa itu tercatat dalam Daftar sebagai tuan punya cap dagangan itu;

“wilayah komponen Malaysia” ertinya wilayah Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

(2) Dalam Akta ini—

- (a) sebutan mengenai penggunaan suatu cap hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai penggunaan akan representasi bercetak cap itu atau lain-lain representasinya yang boleh dilihat;
- (b) sebutan mengenai penggunaan suatu cap berhubung dengan barang-barang hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai penggunaan cap itu di atas barang-barang atau penggunaan cap itu dalam hubungan fizikal atau hubungan lain dengan barang-barang; dan
- (c) sebutan mengenai penggunaan suatu cap berhubung dengan perkhidmatan hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai penggunaan cap itu sebagai suatu pernyataan atau sebahagian pernyataan tentang tersedianya atau pelaksanaan perkhidmatan.

BAHAGIAN II

PENTADBIRAN

Pendaftar, Timbalan Pendaftar dan Penolong Pendaftar

4. (1) Ketua Pengarah Perbadanan hendaklah menjadi Pendaftar Cap Dagangan.

(2) Perbadanan boleh melantik, atas apa-apa terma dan syarat yang ditentukannya, daripada kalangan orang dalam penggajian Perbadanan, apa-apa bilangan Timbalan Pendaftar Cap Dagangan, Penolong Pendaftar Cap Dagangan dan pegawai lain yang perlu bagi pentadbiran yang sepatutnya Akta ini, dan boleh membatalkan pelantikan mana-mana orang yang dilantik sedemikian atau disifatkan telah dilantik sedemikian di bawah subseksyen (3).

(3) Orang yang memegang jawatan sebagai Timbalan Pendaftar, Penolong Pendaftar dan pegawai lain di bawah Akta ini sebelum tarikh yang ditetapkan yang telah diberi pilihan oleh Kerajaan Malaysia untuk berkhidmat sebagai pekerja Perbadanan dan telah memilih sedemikian hendaklah pada tarikh yang ditetapkan disifatkan telah dilantik sebagai Timbalan Pendaftar, Penolong Pendaftar dan pegawai lain sedemikian di bawah subseksyen (2).

(4) Tertakluk kepada arahan dan kawalan am Pendaftar dan kepada apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan oleh Pendaftar, seseorang Timbalan Pendaftar atau seseorang Penolong Pendaftar boleh menjalankan apa-apa fungsi Pendaftar di bawah Akta ini, dan apa-apa jua yang ditetapkan atau diberi kuasa atau dikehendaki oleh Akta ini supaya dilakukan atau ditandatangani oleh Pendaftar boleh dilakukan atau ditandatangani oleh mana-mana Timbalan Pendaftar atau Penolong Pendaftar dan perbuatan atau tandatangan seseorang Timbalan Pendaftar atau seseorang Penolong Pendaftar hendaklah sama sah dan kuat kuasanya seolah-olah telah dilakukan atau ditandatangani oleh Pendaftar.

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

Pelindungan Pegawai

4A. Tiada tindakan atau pendakwaan boleh dibawa, dimulakan atau dikekalkan dalam mana-mana Mahkamah terhadap—

- (a) Pendaftar Cap Dagangan;
- (b) Timbalan Pendaftar Cap Dagangan; atau
- (c) Penolong Pendaftar Cap Dagangan,

bagi apa-apa perbuatan atau peninggalan yang dilakukan dengan suci hati dalam melaksanakan tugasnya dan menjalankan kuasanya di bawah Akta ini.

Pejabat pusat dan wilayah cap dagangan

5. (1) Bagi maksud Akta ini hendaklah ditubuhkan suatu Pejabat Pusat Cap Dagangan yang mana hendaklah terletak di Kuala Lumpur.

(2) Dalam tiap-tiap satu daripada Negeri Sabah dan Sarawak hendaklah ditubuhkan satu pejabat wilayah cap dagangan.

(2A) Sebagai tambahan kepada pejabat wilayah cap dagangan yang ditubuhkan di Negeri Sabah dan Sarawak, bolehlah ditubuhkan sekian bilangan pejabat cap dagangan yang perlu bagi maksud Akta ini.

(3) Sesuatu dokumen yang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini untuk dikemukakan di Pejabat Pusat Cap Dagangan boleh dikemukakan di mana-mana pejabat cap dagangan dan sebutan dalam Akta ini mengenai pengemukaan di Pejabat Pusat Cap Dagangan termasuklah sebutan mengenai pengemukaan di sesuatu pejabat cap dagangan.

BAHAGIAN III

DAFTAR CAP DAGANGAN

Daftar

6. (1) Suatu Daftar Cap Dagangan hendaklah disimpan dan disenggara di Pejabat Pusat Cap Dagangan yang mengandungi—

- (a) semua cap dagangan berdaftar bersama dengan nama, alamat dan perihal tuan punyanya, pemberitahu penyerahhakan dan perpindahan, nama, alamat dan perihal semua pengguna berdaftar, pelucutan, syarat, batasan; dan
- (b) apa-apa perkara lain yang ditetapkan dari masa ke semasa oleh Menteri berhubung dengan cap dagangan.

(2) (*Dipotong oleh Akta A1078*).

(3) Daftar dahulu bagi cap dagangan, yang disimpan di bawah Ordinan yang dimansuhkan hendaklah disatukan dengan dan menjadi sebahagian daripada Daftar mengikut catatan-catatan yang dibuat dalam daftar dahulu itu sebelum sahaja mula berkuat kuasanya Akta ini.

(4) Kemasukan daftar dahulu ke dalam Daftar mempunyai kesan yang berikut:

- (a) jika suatu cap dagangan telah didaftar dan dicatatkan dalam semua daftar dahulu oleh seorang tuan punya bagi ketiga-tiga wilayah komponen Malaysia, cap dagangan itu hendaklah dengan kemasukannya ke dalam Daftar disifatkan sebagai suatu cap dagangan berdaftar atas nama tuan punya itu di bawah Akta ini;
- (b) jika suatu cap dagangan telah didaftar dan dicatatkan dalam mana-mana daripada daftar dahulu oleh seorang tuan punya bagi mana-mana satu atau dua daripada wilayah komponen Malaysia, cap dagangan itu hendaklah dengan kemasukannya dalam Daftar disifatkan sebagai suatu cap dagangan berdaftar atas nama tuan punya itu di bawah Akta ini jika pada tarikh Akta ini mula berkuat kuasa—
 - (i) tiada sesuatu cap dagangan yang serupa atau tiada sesuatu cap dagangan yang hampir-hampir menyerupai cap dagangan yang pertama tersebut itu mengenai barang-barang yang sama atau mengenai barang-barang dari perihal yang sama hingga mungkin memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan telah didaftar dan dicatatkan dalam daftar atau daftar dahulu yang lain-lain itu sebelum daripada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini oleh seorang tuan punya atau tuan punya-tuan punya yang berlainan bagi mana-mana daripada wilayah komponen Malaysia yang lain-lain itu; dan
 - (ii) tiada sesuatu permohonan untuk mendaftarkan suatu cap dagangan yang serupa atau sesuatu cap dagangan yang hampir-hampir menyerupai cap dagangan yang pertama tersebut itu mengenai barang-barang yang sama atau mengenai barang-barang dari perihal yang sama hingga mungkin memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan telah dibuat sebelum daripada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini oleh seorang lain bagi mana-mana daripada wilayah komponen Malaysia yang lain-lain itu atau jika permohonan telah dibuat, permohonan itu kemudiannya telah ditolak, digugurkan atau dengan jayanya dibangkang;

- (c) jika suatu cap dagangan telah didaftar dan dicatatkan dalam mana-mana daripada daftar dahulu oleh seorang tuan punya bagi mana-mana satu atau dua daripada wilayah komponen Malaysia dan suatu cap dagangan yang serupa atau suatu cap dagangan yang hampir-hampir menyerupai cap dagangan yang pertama tersebut itu mengenai barang-barang yang sama atau mengenai barang-barang dari perihal yang sama hingga mungkin memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan telah didaftar dan dicatatkan dalam mana-mana daripada daftar dahulu oleh seorang tuan punya atau tuan punya-tuan punya yang berlainan bagi semua atau mana-mana satu daripada wilayah komponen Malaysia yang lain-lain itu, cap dagangan yang pertama tersebut itu dan cap dagangan yang serupa itu atau cap dagangan yang hampir-hampir menyerupai cap dagangan yang pertama tersebut itu hendaklah kedua-duanya dengan kemasukannya dalam Daftar disifatkan sebagai cap dagangan berdaftar atas nama tuan punya itu masing-masing di bawah Akta ini dengan syarat cap dagangan itu hendaklah digunakan serentak oleh tuan punya itu masing-masing mengikut subseksyen 20(1);
- (d) jika suatu cap dagangan telah didaftar dan dicatatkan dalam mana-mana daripada daftar dahulu oleh seorang tuan punya bagi mana-mana satu atau dua daripada wilayah komponen Malaysia dan hanya suatu permohonan untuk didaftarkan suatu cap dagangan yang serupa atau suatu cap dagangan yang hampir-hampir menyerupai cap dagangan yang pertama tersebut itu mengenai barang-barang yang sama atau mengenai barang-barang dari perihal yang sama hingga mungkin memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan telah dibuat sebelum daripada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini oleh seorang lain bagi mana-mana daripada wilayah komponen Malaysia yang lain-lain itu, cap dagangan yang pertama tersebut itu hendaklah dengan kemasukannya dalam Daftar berkuatkuasa hanya mengenai wilayah atau wilayah komponen Malaysia di mana ia asalnya telah didaftarkan melainkan jika permohonan itu kemudiannya telah ditolak, digugurkan atau dengan jayanya dibangkang dan jika demikian halnya cap dagangan yang pertama tersebut itu hendaklah disifatkan sebagai suatu cap dagangan berdaftar atas nama tuan punya itu di bawah Akta ini.

(5) Walau apa pun peruntukan seksyen 30 tarikh percatatan sesuatu cap dagangan dalam mana-mana daripada daftar dahulu yang disatukan dengan dan menjadi sebahagian daripada Daftar hendaklah disifatkan sebagai tarikh pendaftaran asal cap dagangan itu.

Notis mengenai amanah

7. Notis mengenai sesuatu amanah, sama ada nyata, difahamkan sebagai ada atau ditafsirkan, tidak boleh dicatatkan dalam Daftar atau diterima oleh Pendaftar.

Pemeriksaan Daftar

8. (1) Daftar hendaklah terbuka untuk diperiksa oleh orang ramai pada bila-bila masa dan mengikut syarat yang ditetapkan.

(2) Salinan yang diperakui atau cabutan mengenai sesuatu catatan dalam Daftar, yang dimeterai dengan meterai Pendaftar hendaklah diberi kepada sesiapa yang menghendakinya apabila dibayar bayaran yang ditetapkan.

(3) Salinan yang diperakui mengenai Daftar hendaklah disimpan di mana-mana pejabat cap dagangan bagi maksud memudahkan apa-apa percarian dibuat oleh orang ramai pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh Menteri dengan peraturan-peraturan dan tiada apa-apa salinan atau cabutan sesuatu catatan dalam salinan itu boleh dibuat atau diberi kepada sesiapa.

Catatan palsu dalam Daftar

9. Tiap-tiap orang yang—

- (a) membuat atau menyebabkan dibuat sesuatu catatan palsu dalam Daftar;
- (b) membuat atau menyebabkan dibuat sesuatu catitan palsu dalam mana-mana salinan yang diperakui mengenai Daftar yang disimpan di sesuatu pejabat cap dagangan;
- (c) membuat atau menyebabkan dibuat sesuatu dokumen palsu yang berupa sebagai suatu salinan sesuatu catatan dalam Daftar;

- (d) mengemukakan atau memberi atau menyebabkan dikemukakan atau diberi sebagai keterangan mana-mana dokumen itu dengan mengetahui dokumen itu atau mana-mana catatan dalamnya sebagai palsu,

bersalah atas suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak lebih daripada lima ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada lima tahun atau kedua-duanya.

BAHAGIAN IV

CAP DAGANGAN YANG BOLEH DIDAFTARKAN

Cap dagangan yang boleh didaftarkan

10. (1) Untuk membolehkan sesuatu cap dagangan (lain daripada cap dagangan perakuan) didaftarkan, cap dagangan itu hendaklah mengandungi atau mempunyai sekurang-kurangnya satu daripada butir-butir yang berikut:

- (a) nama seorang perseorangan, nama syarikat atau firma yang dinyatakan dengan suatu cara khas atau tertentu;
- (b) tanda tangan pemohon pendaftaran atau tandatangan seseorang peniaga sebelumnya dalam perniagaannya;
- (c) suatu atau beberapa perkataan yang dicipta;
- (d) suatu perkataan yang tiada mempunyai apa-apa hubungan yang langsung dengan sifat atau kualiti barang-barang atau perkhidmatan itu, iaitu perkataan yang mengikut ertinya yang biasa bukan suatu nama berasaskan tempat atau suatu nama keluarga;
- (e) apa-apa tanda distinktif yang lain.

(2) Sesuatu nama, tanda tangan atau perkataan yang tidak diperihalkan dalam perenggan (1)(a), (b), (c), atau (d) tidak boleh didaftarkan melainkan jika ia dibuktikan dengan keterangan sebagai distinktif.

(2A) Bagi maksud seksyen ini, “distinktif”, berhubung dengan cap dagangan yang didaftarkan atau yang dicadang didaftarkan mengenai barang-barang atau perkhidmatan ertinya cap dagangan itu mestilah boleh membezakan barang-barang atau perkhidmatan

yang dengannya tuan punya cap dagangan itu ada atau mungkin ada hubungan dalam perjalanan perdagangan daripada barang-barang atau perkhidmatan yang dalam halnya tiada hubungan sedemikian wujud, sama ada secara amnya atau, jika cap dagangan itu didaftarkan atau dicadangkan didaftarkan, tertakluk kepada syarat, pindaan, ubah suai atau batasan, berhubungan dengan penggunaan dalam takat pendaftaran itu.

(2B) Dalam menentukan sama ada sesuatu cap dagangan boleh membezakan sebagaimana yang tersebut dahulu, perhatian bolehlah diberikan kepada takat yang—

- (a) cap dagangan itu pada asasnya boleh membezakan sebagaimana yang tersebut dahulu; dan
- (b) oleh sebab penggunaan cap dagangan itu atau oleh sebab apa-apa hal keadaan lain, cap dagangan itu pada hakikatnya boleh membezakan sebagaimana yang tersebut dahulu.

(3) Sesuatu cap dagangan boleh didaftarkan dalam Daftar mengenai apa-apa barang atau perkhidmatan.

11. (*Dipotong oleh Akta A1078*).

Penggunaan oleh pengguna berdaftar yang dicadangkan boleh ditimbang bagi maksud menentukan kedistinktifan, dsb.

12. (1) Jika sesuatu permohonan bagi pendaftaran cap dagangan telah dibuat oleh seseorang, dan sebelum tarikh permohonan itu cap dagangan itu telah digunakan oleh seseorang yang selain daripada pemohon itu di bawah kawalan dan dengan persetujuan dan kuasa pemohon, dan jika sesuatu permohonan dibuat oleh pemohon dan orang yang satu lagi itu bagi pendaftaran orang yang satu lagi itu sebagai pengguna berdaftar cap dagangan itu selepas sahaja pendaftaran cap dagangan itu dan Pendaftar berpuas hati bahawa orang yang satu lagi itu berhak didaftarkan sebagai pengguna berdaftar cap dagangan itu, Pendaftar boleh, bagi maksud menentukan sama ada cap dagangan itu adalah distinktif atau boleh membezakan barang-barang atau perkhidmatan pemohon, mengira penggunaan cap dagangan itu oleh orang yang satu lagi sebagai setara dengan penggunaan cap dagangan itu oleh pemohon dan boleh membuat perintah bahawa cap dagangan itu adalah distinktif atau boleh membezakan sedemikian.

(2) Sesuatu perintah Pendaftar di bawah subseksyen (1) tertakluk kepada rayuan kepada Mahkamah.

(3) Jika sesuatu perintah dibuat di bawah subseksyen (1), pendaftaran cap dagangan itu hendaklah terhenti berkuat kuasa jika apabila tamat tempoh yang ditetapkan, atau apa-apa tempoh lanjut yang tidak melebihi enam bulan yang dibenarkan oleh Pendaftar, orang yang satu lagi itu belum didaftarkan sebagai pengguna berdaftar cap dagangan itu.

Warna cap dagangan

13. (1) Sesuatu cap dagangan boleh dihadkan pada kesemuanya atau pada sebahagiannya kepada satu atau lebih warna yang ditentukan dan, dalam sesuatu hal yang demikian, fakta bahawa cap dagangan itu dihadkan sedemikian hendaklah diambil kira bagi maksud menentukan sama ada cap dagangan itu distinktif atau tidak.

(2) Jika sesuatu cap dagangan didaftarkan tanpa had tentang warna, cap dagangan itu hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan bagi segala warna.

Larangan mengenai pendaftaran

14. (1) Sesuatu cap atau sesuatu bahagian cap tidak boleh didaftarkan sebagai suatu cap dagangan—

- (a) jika penggunaannya mungkin memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan kepada orang ramai atau akan berlawanan dengan undang-undang;
- (b) jika ia mengandungi atau terdiri dari apa-apa perkara skandal atau menyinggung atau pun tidak berhak mendapat perlindungan mana-mana mahkamah undang-undang;
- (c) jika ia mengandungi perkara yang pada pendapat Pendaftar memudaratkan atau mungkin memudaratkan kepentingan atau keselamatan negara;
- (d) jika cap itu serupa atau hampir-hampir menyerupai suatu cap yang terkenal di Malaysia bagi barang atau perkhidmatan yang sama dengan barang dan perkhidmatan seorang tuan punya lain;

- (e) jika cap itu terkenal dan didaftarkan di Malaysia bagi barang atau perkhidmatan yang tidak sama dengan barang atau perkhidmatan yang berkenaan dengannya pendaftaran dipohon:

Dengan syarat bahawa penggunaan cap itu berhubung dengan barang atau perkhidmatan itu akan menunjukkan suatu kaitan antara barang atau perkhidmatan itu dengan tuan punya cap yang terkenal itu, dan kepentingan tuan punya cap yang terkenal itu mungkin dirosakkan dengan penggunaan itu;

- (f) jika cap itu mengandungi atau terdiri daripada petunjuk geografi berkenaan dengan barang yang tidak berasal dari wilayah yang ditunjukkan, jika penggunaan petunjuk dalam cap itu bagi barang itu di Malaysia adalah sedemikian rupa sehingga mengelirukan orang ramai tentang tempat asal sebenar barang itu; atau
- (g) jika cap itu ialah cap bagi wain yang mengandungi atau terdiri daripada petunjuk geografi yang mengenal pasti wain, atau ialah cap bagi spirit yang mengandungi atau terdiri daripada petunjuk geografi yang mengenal pasti spirit, yang tidak berasal dari tempat yang ditunjukkan oleh petunjuk geografi yang berkenaan.

(2) Perkara 6*bis* Konvensyen Paris dan Perkara 16 Perjanjian TRIPS hendaklah terpakai bagi maksud menentukan sama ada sesuatu cap dagangan ialah suatu cap dagangan yang terkenal.

Bila pendaftaran tidak boleh ditolak

14A. (1) Sesuatu cap dagangan tidak boleh ditolak pendaftarannya menurut kuasa perenggan 14(f) dan (g) jika permohonan untuk pendaftarannya telah dibuat dengan suci hati, atau jika cap dagangan itu telah digunakan secara terus-menerus dengan suci hati dalam perjalanan perdagangan oleh pemohon untuk pendaftarannya atau pendulunya dalam hak milik, sama ada—

- (a) sebelum permulaan kuat kuasa Akta Petunjuk Geografi 2000 [*Akta 602*]; atau
- (b) sebelum petunjuk geografi yang berkenaan diberi perlindungan di negara asalnya.

(2) Sesuatu cap dagangan tidak boleh ditolak pendaftarannya menurut perenggan 14(f) dan (g) jika petunjuk geografi yang berkenaan—

(a) tidak lagi dilindungi; atau

(b) telah tidak digunakan lagi,

di negara asalnya.

Bila pendaftaran boleh ditolak

15. Pendaftar hendaklah enggan menyetujui terima sesuatu permohonan untuk pendaftaran sesuatu cap dagangan yang mengandungi atau mempunyai mana-mana daripada cap yang berikut atau sesuatu cap yang hampir-hampir menyerupai mana-mana daripada cap itu hingga mungkin disalah sangka sebagai cap itu:

(a) perkataan atau perkataan-perkataan “Paten”, “Dipaten”, “Dengan Paten Surat Diraja”, “Berdaftar”, “Reka bentuk Berdaftar” dan “Hak cipta” atau sesuatu perkataan atau perkataan-perkataan yang bermaksud demikian itu dalam apa-apa jua bahasa; atau

(b) sesuatu cap yang khusus diisytiharkan oleh Menteri dalam sesuatu peraturan yang dibuat di bawah Akta ini sebagai suatu cap larangan.

Menggunakan nama seorang lain

16. Jika seseorang membuat suatu permohonan untuk mendaftarkan suatu cap dagangan yang mengandungi atau yang termasuk nama atau gambaran seorang lain sama ada orang itu hidup atau mati, Pendaftar boleh menghendaki pemohon itu memberi kepadanya persetujuan orang itu, jika orang itu hidup, atau persetujuan wakil di sisi undang-undang orang itu, jika orang itu mati, sebelum membenarkan nama atau gambaran itu digunakan sebagai suatu cap dagangan.

Pendaftaran barang-barang atau perkhidmatan tertentu

17. (1) Suatu cap dagangan boleh didaftarkan mengenai mana-mana atau semua barang-barang yang termasuk dalam suatu kelas barang-barang yang ditetapkan atau mengenai mana-mana atau semua perkhidmatan yang termasuk dalam suatu kelas perkhidmatan yang ditetapkan.

(2) Jika timbul sesuatu soalan tentang dalam kelas mana barang-barang atau perkhidmatan itu termasuk soalan itu hendaklah diputuskan oleh Pendaftar dan keputusan Pendaftar itu adalah muktamad.

Pelucutan

18. (1) Jika sesuatu cap dagangan—

(a) mengandungi apa-apa bahagian—

(i) yang tidak menjadi perkara suatu permohonan berasingan oleh tuan punyanya untuk didaftarkan sebagai suatu cap dagangan; atau

(ii) yang tidak didaftarkan secara berasingan oleh tuan punyanya sebagai suatu cap dagangan; atau

(b) mengandungi perkara yang biasa kepada perdagangan atau perniagaan atau yang tidak distinktif,

Pendaftar atau Mahkamah, pada memutuskan sama ada cap dagangan itu hendaklah dicatatkan atau hendaklah berada dalam Daftar, boleh menghendaki sebagai suatu syarat bagi cap dagangan itu berada dalam Daftar, supaya tuan punyanya melucutkan apa-apa hak ke atas penggunaan eksklusif akan mana-mana bahagian atau perkara itu, iaitu penggunaan eksklusif yang tuan punya itu tidak berhak ke atasnya mengikut pendapat Pendaftar atau Mahkamah atau supaya tuan punyanya membuat apa-apa pelucutan lain yang difikirkan perlu oleh Pendaftar atau Mahkamah bagi maksud menentukan haknya di bawah pendaftaran itu.

(2) Tiada apa-apa pelucutan dalam Daftar boleh menyentuh apa-apa hak tuan punya sesuatu cap dagangan kecuali sesuatu hak yang terbit dari pendaftaran cap dagangan itu yang mengenainya pelucutan itu dibuat.

Cap dagangan yang serupa

19. (1) Tiada cap dagangan boleh didaftarkan mengenai apa-apa barang atau perihal barang—

(a) yang serupa dengan suatu cap dagangan yang dipunyai oleh tuan punya yang berlainan dan dicatatkan dalam Daftar mengenai barang-barang atau perihal barang yang sama atau mengenai perkhidmatan yang ada hubungan rapat dengan barang-barang itu; atau

- (b) yang sebegitu hampir-hampir menyerupai cap dagangan itu sehingga mungkin memperdaya atau menyebabkan kekeliruan.

(2) Tiada cap dagangan boleh didaftarkan mengenai apa-apa perkhidmatan atau perihal perkhidmatan—

- (a) yang serupa dengan suatu cap dagangan yang dipunyai oleh tuan punya yang berlainan dan dicatatkan dalam Daftar mengenai perkhidmatan atau perihal perkhidmatan yang sama atau mengenai barang-barang yang ada hubungan rapat dengan perkhidmatan itu; atau
- (b) yang sebegitu hampir-hampir menyerupai cap dagangan itu sehingga mungkin memperdaya atau menyebabkan kekeliruan.

(3) Jika permohonan yang berasingan dibuat oleh orang yang berlainan supaya masing-masing didaftarkan sebagai tuan punya cap dagangan yang serupa atau sebegitu hampir-hampir menyerupai satu sama lain sehingga mungkin memperdaya atau menyebabkan kekeliruan dan—

- (a) permohonan itu adalah mengenai barang-barang atau perihal barang yang sama; atau
- (b) sekurang-kurangnya satu daripada permohonan sedemikian mengenai barang-barang dan yang lain atau lain-lain itu mengenai perkhidmatan yang ada hubungan rapat dengan barang-barang itu,

Pendaftar boleh enggan mendaftarkan mana-mana pemohon itu sehingga hak mereka ditentukan oleh Mahkamah atau diselesaikan melalui perjanjian mengikut cara yang diluluskan olehnya atau oleh Mahkamah.

(4) Jika permohonan yang berasingan dibuat oleh orang yang berlainan supaya masing-masing didaftarkan sebagai tuan punya cap dagangan yang serupa atau yang hampir-hampir menyerupai satu sama lain sehingga mungkin memperdaya atau menyebabkan kekeliruan dan—

- (a) permohonan itu adalah mengenai perkhidmatan atau perihal perkhidmatan yang sama; atau

- (b) sekurang-kurangnya satu daripada permohonan sedemikian adalah mengenai perkhidmatan dan yang lain atau lain-lain itu mengenai barang-barang yang ada hubungan rapat dengan perkhidmatan itu,

Pendaftar boleh enggan mendaftarkan mana-mana pemohon itu sehingga hak mereka ditentukan oleh Mahkamah atau diselesaikan melalui perjanjian mengikut cara yang diluluskan olehnya atau oleh Mahkamah.

Penggunaan serentak

20. (1) Walau apa pun subseksyen 19(1), dalam hal penggunaan serentak yang jujur atau dalam hal keadaan yang diperihalkan dalam perenggan 6(4)(c) atau dalam hal keadaan khas yang lain yang, pada pendapat Mahkamah atau Pendaftar boleh membenarkan pendaftaran lebih daripada seorang tuan punya mengenai cap dagangan yang serupa atau yang sebegitu hampir-hampir menyerupai satu sama lain sehingga mungkin memperdaya atau menyebabkan kekeliruan jika pendaftaran tuan punya yang berlainan itu—

- (a) mengenai barang-barang atau perihal barang yang sama; atau
- (b) dalam hal sekurang-kurangnya seorang tuan punya, mengenai barang-barang, dan dalam hal yang lain atau yang lain-lain, mengenai perkhidmatan yang ada hubungan rapat dengan barang-barang itu,

tertakluk kepada apa-apa syarat, pindaan, ubah suaian atau batasan, jika ada, yang Mahkamah atau Pendaftar, mengikut mana-mana yang berkenaan, fikirkan patut dikenakan.

(1A) Walau apa pun subseksyen 19(2), dalam hal penggunaan serentak yang jujur atau dalam hal keadaan khas yang lain yang, pada pendapat Mahkamah atau Pendaftar, mewajarkan dibuat sedemikian, Mahkamah atau Pendaftar boleh membenarkan pendaftaran lebih daripada seorang tuan punya mengenai cap dagangan yang serupa atau yang sebegitu hampir-hampir menyerupai satu sama lain sehingga mungkin memperdaya atau menyebabkan kekeliruan jika pendaftaran tuan punya yang berlainan itu—

- (a) mengenai perkhidmatan atau perihal perkhidmatan yang sama; atau

- (b) dalam hal sekurang-kurangnya seorang tuan punya, mengenai perkhidmatan, dan dalam hal yang lain atau yang lain-lain, mengenai barang-barang yang ada hubungan rapat dengan perkhidmatan itu,

tertakluk kepada apa-apa syarat, pindaan, ubah suaian atau batasan, jika ada, yang Mahkamah atau Pendaftar, mengikut mana-mana yang berkenaan, fikirkan patut dikenakan.

(2) Pendaftar tidak boleh enggan mendaftarkan sesuatu cap dagangan yang serupa dengan atau yang hampir-hampir menyerupai suatu cap dagangan yang lain dalam Daftar jika pemohon cap dagangan yang pertama tersebut itu atau peniaga sebelumnya dalam perniagaannya telah menggunakan cap dagangan itu terus-menerus dari suatu tarikh sebelum—

- (a) cap dagangan yang lain itu digunakan oleh tuan punya berdaftarnya atau peniaga sebelumnya dalam perniagaannya atau oleh seorang pengguna berdaftar; atau
- (b) cap dagangan yang lain itu didaftarkan oleh tuan punya berdaftarnya atau peniaga sebelumnya dalam perniagaannya,

mengikut mana yang lebih awal.

Cap dagangan yang dipunyai bersesama

21. (1) Jika dua orang atau lebih mempunyai kepentingan dalam suatu cap dagangan dan tiada seorang pun daripada mereka berhak dengan sendirinya menggunakan cap dagangan itu kecuali—

- (a) bagi pihak kedua-dua atau semua daripada mereka; atau
- (b) berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan dengan mana kedua-dua atau semua daripada mereka ada hubungan dalam perjalanan perdagangan;

kedua-dua atau semua daripada mereka boleh didaftarkan sebagai tuan punya bersama bagi cap dagangan itu dan Akta ini adalah berkuat kuasa berhubung dengan apa-apa hak orang itu ke atas penggunaan cap dagangan itu seolah-olah hak itu adalah hak bagi seorang sahaja.

(2) Tertakluk kepada subseksyen (1), tiada apa-apa jua dalam Akta ini membenarkan dua orang atau lebih yang menggunakan suatu cap dagangan secara bebas, atau yang bercadang hendak menggunakannya didaftarkan sebagai tuan punya bersama cap dagangan itu.

Perkaitan cap dagangan

22. (1) Jika sesuatu cap dagangan yang didaftarkan atau yang menjadi subjek sesuatu permohonan bagi pendaftaran mengenai apa-apa barang—

- (a) serupa dengan cap dagangan yang lain yang didaftarkan atau yang menjadi subjek sesuatu permohonan bagi pendaftaran atas nama tuan punya yang sama mengenai barang-barang atau perihal barang yang sama atau mengenai perkhidmatan yang ada hubungan rapat dengan barang-barang itu; atau
- (b) sebegitu hampir-hampir menyerupai sehingga mungkin memperdaya atau menyebabkan kekeliruan jika digunakan oleh seseorang selain daripada tuan punya itu,

Pendaftar boleh pada bila-bila masa menghendaki supaya cap dagangan itu dicatatkan dalam Daftar sebagai cap dagangan berkaitan.

(1A) Jika sesuatu cap dagangan yang didaftarkan atau yang menjadi subjek sesuatu permohonan bagi pendaftaran mengenai apa-apa perkhidmatan—

- (a) serupa dengan cap dagangan yang lain yang didaftarkan atau yang menjadi subjek sesuatu permohonan bagi pendaftaran atas nama tuan punya yang sama mengenai perkhidmatan atau perihal perkhidmatan yang sama atau mengenai barang-barang yang ada hubungan rapat dengan perkhidmatan itu; atau
- (b) sebegitu hampir-hampir menyerupai sehingga mungkin memperdaya atau menyebabkan kekeliruan jika digunakan oleh seseorang selain daripada tuan punya itu,

Pendaftar boleh pada bila-bila masa menghendaki supaya cap dagangan itu dicatatkan dalam Daftar sebagai cap dagangan berkaitan.

(2) Atas permohonan mengikut cara yang ditetapkan yang dibuat oleh tuan punya berdaftar dua atau lebih cap dagangan berkaitan, Pendaftar boleh membubarkan perkaitan itu mengenai mana-mana daripada cap dagangan itu jika ia berpuas hati bahawa tiada apa-apa perdayaan atau kekeliruan mungkin berlaku jika cap dagangan

itu digunakan oleh seorang lain berhubung dengan mana-mana daripada barang-barang atau perkhidmatan yang mengenainya ia didaftarkan itu dan boleh meminda Daftar dengan sewajarnya.

(3) Sesuatu keputusan Pendaftar di bawah subseksyen (2) adalah tertakluk kepada rayuan kepada Mahkamah.

Penyerahakan cap dagangan berkaitan

23. (1) Cap dagangan berkaitan boleh diserahkan atau berpindah hanya secara semua sekali dan bukan secara berasingan tetapi bagi segala maksud yang lain cap dagangan berkaitan hendaklah disifatkan sebagai telah didaftarkan sebagai cap dagangan yang berasingan.

(2) Jika penggunaan sesuatu cap dagangan berdaftar dikehendaki dibuktikan bagi apa-apa maksud di bawah Akta ini, Mahkamah atau Pendaftar boleh, jika dan setakat mana difikirkan patut olehnya, menyetujui terima penggunaan sesuatu cap dagangan berkaitan atau penggunaan cap dagangan itu dengan tambahan dan perubahan yang tidak pada substansialnya menyentuh identitinya sebagai setara dengan penggunaan itu.

(3) Peruntukan yang tersebut di atas terpakai berhubung dengan membuktikan penggunaan sesuatu cap dagangan berdaftar dan bukan berhubung hanya dengan membuktikan penggunaan sesuatu cap dagangan yang mana satu daripada dua atau lebih cap dagangan berkaitan.

Siri cap dagangan

24. (1) Jika beberapa cap dagangan mengenai barang-barang yang sama atau mengenai barang-barang dari perihal yang sama dalam satu kelas atau mengenai perkhidmatan yang sama atau mengenai perkhidmatan dari perihal yang sama dalam satu kelas menyerupai satu sama lain tentang butir-butir material tetapi berlainan mengenai—

- (a) pernyataan atau representasi tentang barang-barang atau perkhidmatan yang mengenainya cap dagangan itu digunakan atau dicadang untuk digunakan;
- (b) pernyataan atau representasi tentang bilangan, harga, kualiti atau tentang nama-nama tempat;

(c) lain-lain perkara yang tidak distinktif dan yang tidak pada substansialnya menyentuh identiti cap dagangan itu; atau

(d) warna,

dan seseorang yang mengaku sebagai tuan punya cap dagangan itu meminta supaya cap dagangan itu didaftarkan, cap dagangan itu bolehlah didaftarkan sebagai suatu siri dalam satu pendaftaran.

(2) Semua cap dagangan yang didaftarkan dalam suatu siri hendaklah disifat dan didaftarkan sebagai cap dagangan berkaitan.

BAHAGIAN V

PERMOHONAN UNTUK PENDAFTARAN

Pendaftaran

25. (1) Seseorang yang mengaku sebagai tuan punya sesuatu cap dagangan yang digunakan atau dicadang untuk digunakan olehnya boleh membuat permohonan kepada Pendaftar untuk mendaftarkan cap dagangan itu dalam Daftar dengan cara yang ditetapkan.

(2) Permohonan tidak boleh dibuat mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang terdiri daripada lebih daripada satu kelas.

(3) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, Pendaftar boleh menolak permohonan itu atau boleh menyetujui terimanya secara mutlak atau dengan tertakluk kepada syarat, pindaan, ubah suaian atau batasan, jika ada, sebagaimana yang difikirkannya patut dikenakan.

(4) Jika Pendaftar menolak permohonan itu atau menyetujui terimanya dengan bersyarat Pendaftar hendaklah, jika dikehendaki oleh pemohon itu, menyatakan secara bertulis alasan keputusannya itu dan juga bahan yang digunakan olehnya pada mencapai keputusan itu.

(5) Sesuatu keputusan Pendaftar di bawah subseksyen (3) adalah tertakluk kepada rayuan kepada Mahkamah.

(6) Sesuatu rayuan di bawah seksyen ini hendaklah dibuat dengan cara yang ditetapkan dan Mahkamah hendaklah, jika dikehendaki, mendengar pemohon itu dan juga Pendaftar, dan hendaklah membuat suatu perintah memutuskan sama ada, dan tertakluk kepada syarat, pindaan, ubah suaian atau batasan apakah, jika ada, permohonan itu akan disetujui terima.

(7) Rayuan itu hendaklah didengar berasaskan bahan yang dinyatakan oleh Pendaftar itu sebagai telah digunakan olehnya pada mencapai keputusannya dan tiada apa-apa alasan lanjut mengenai bantahan terhadap penyetujuterimaan permohonan itu boleh dibenarkan untuk diambil kira oleh Pendaftar melainkan alasan yang telah dinyatakan sedemikian kecuali dengan kebenaran Mahkamah.

(8) Jika apa-apa alasan lanjut mengenai bantahan diambil kira, pemohon itu berhak menarik balik permohonannya tanpa membayar kos dengan memberi notis dengan cara yang ditetapkan.

(9) Pendaftar atau Mahkamah, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh pada bila-bila masa, sama ada sebelum atau selepas sesuatu permohonan disetujui terima, membetulkan apa-apa kesilapan dalam atau berkenaan dengan permohonan itu atau boleh membenarkan pemohon itu meminda permohonannya atas apa-apa syarat yang difikirkannya patut.

(10) Sesuatu permohonan yang dikemukakan atau disetujui terima di bawah seksyen ini hendaklah, walau apa pun pembetulan atau pindaan yang dibenarkan oleh Pendaftar atau Mahkamah untuk dibuat dalam permohonan itu, disifatkan sebagai telah dibuat pada tarikh ia dikemukakan pada asalnya.

(11) (*Dipotong oleh Akta A1078*).

(12) Tanpa menyentuh subseksyen (10), jika selepas sesuatu permohonan disetujui terima untuk pendaftaran suatu cap dagangan tetapi sebelum cap dagangan itu didaftarkan Pendaftar berpuas hati—

- (a) bahawa permohonan itu telah disetujui terima dengan silap; atau
- (b) bahawa dalam keadaan khas hal itu cap dagangan itu tidak boleh didaftarkan atau hendaklah didaftarkan tertakluk kepada syarat atau batasan tambahan atau yang berlainan,

Pendaftar boleh menarik balik penyetujuterimaan itu dan mengambil tindakan seolah-olah permohonan itu telah tidak disetuju terima atau berkenaan dengan cap dagangan yang hendaklah didaftarkan tertakluk kepada syarat atau batasan tambahan atau yang berlainan sahaja, mengeluarkan semula suatu penyetujuterimaan baru tertakluk kepada syarat atau batasan tambahan atau yang berlainan.

Permohonan boleh disetuju terima jika cap dagangan akan digunakan oleh pemegang serah hak atau pengguna berdaftar

26. (1) Sesuatu permohonan untuk mendaftarkan suatu cap dagangan mengenai apa-apa barang-barang atau perkhidmatan tidak boleh ditolak dan juga kebenaran untuk mendaftarkan cap dagangan itu tidak boleh ditahan atas alasan bahawa pemohon itu nampaknya tidak menggunakan atau tidak bercadang untuk menggunakan cap dagangan itu—

- (a) jika Pendaftar berpuas hati bahawa suatu pertubuhan perbadanan hampir hendak ditubuhkan dan bahawa pemohon itu bercadang hendak menyerahhkan cap dagangan itu kepada perbadanan itu dengan tujuan supaya ia digunakan oleh perbadanan itu berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan itu; atau
- (b) jika permohonan telah dibuat untuk mendaftarkan seseorang sebagai seorang pengguna berdaftar cap dagangan itu, dan Pendaftar berpuas hati bahawa tuan punyanya itu mencadangkan cap dagangan itu digunakan oleh orang itu berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan itu dan Pendaftar juga berpuas hati bahawa orang itu akan didaftarkan sebagai seorang pengguna berdaftar cap dagangan itu selepas sahaja cap dagangan itu didaftarkan.

(2) Pendaftar boleh, sebagai suatu syarat bagi menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1) untuk faedah pemohon, menghendaki pemohon memberi sekuriti bagi kos apa-apa langkah pembicaraan di hadapannya berhubung dengan apa-apa bantahan dan, jika sekuriti itu tidak diberi dengan sewajarnya Pendaftar boleh mensifatkan permohonan itu sebagai digugurkan.

(3) Jika suatu cap dagangan didaftarkan mengenai apa-apa barang atau perkhidmatan di bawah kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), melainkan perbadanan itu telah didaftarkan sebagai tuan punya cap dagangan itu mengenai barang-barang atau perkhidmatan itu

dalam tempoh enam bulan, pendaftaran itu hendaklah berhenti berkuat kuasa mengenai barang-barang atau perkhidmatan itu apabila tamat tempoh itu dan Pendaftar hendaklah meminda Daftar dengan sewajarnya.

Mengiklankan penyetujuterimaan permohonan

27. (1) Apabila suatu permohonan untuk mendaftarkan suatu cap dagangan telah disetuju terima sama ada secara mutlak atau dengan tertakluk kepada syarat, pindaan, ubah suaian atau batasan, Pendaftar hendaklah selepas sahaja permohonan itu disetuju terima mengarahkan supaya permohonan itu sebagaimana disetuju terima itu diiklankan dengan cara yang ditetapkan.

(2) Iklan itu hendaklah menyatakan semua syarat, pindaan, ubah suaian dan batasan yang tertakluk kepadanya permohonan itu telah disetuju terima kecuali bahawa Pendaftar boleh mengarahkan supaya suatu permohonan untuk mendaftarkan suatu cap dagangan diiklankan sebelum permohonan itu disetuju terima jika pertimbangan dalam subseksyen 10(2B) atau subseksyen 11(1A) terpakai atau, dalam sesuatu hal lain, jika Pendaftar dapati sesuai berbuat demikian oleh sebab apa-apa hal keadaan yang terkecuali.

(3) Jika sesuatu permohonan telah diiklankan di bawah subseksyen (2) Pendaftar boleh, jika difikirkannya patut, mengiklankan permohonan itu sekali lagi apabila ia telah disetuju terima tetapi Pendaftar tidaklah terikat untuk berbuat demikian itu.

Bangkangan terhadap pendaftaran

28. (1) Seseorang boleh, dalam tempoh yang ditetapkan dari tarikh pengiklanan sesuatu permohonan untuk pendaftaran suatu cap dagangan, memberi notis kepada Pendaftar dan pemohon mengenai bangkangan terhadap pendaftaran itu.

(2) Notis itu hendaklah diberi secara bertulis dengan cara yang ditetapkan dan hendaklah termasuk suatu pernyataan tentang alasan bangkangan itu.

(3) Pemohon hendaklah, dalam masa yang ditetapkan selepas diterima notis bangkangan, menghantar kepada Pendaftar dan pembangkang suatu pernyataan balas, mengikut cara yang ditetapkan, mengenai alasan bagi permohonannya, dan, jika dia tidak berbuat demikian, dia hendaklah disifatkan telah menggugurkan permohonannya itu.

(3A) Jika pemohon mengemukakan suatu pernyataan balas di bawah subseksyen (3), pembangkang dan pemohon hendaklah memfailkan keterangan dan ekshibit mengikut cara yang ditetapkan dan dalam masa yang ditetapkan bagi menyokong bantahan atau pernyataan balas itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang hendaklah dikemukakan mengikut cara yang ditetapkan, dan jika pembangkang atau pemohon gagal berbuat demikian, bantahan atau permohonan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah disifatkan telah digugurkan.

(3B) Jika pemohon memfailkan keterangan dan ekshibit di bawah subseksyen (3A), pembangkang boleh, dalam masa yang ditetapkan, menghantar kepada Pendaftar dan pemohon keterangan menjawab yang hendaklah dikemukakan mengikut cara yang ditetapkan.

(4) Selepas menimbang keterangan dan ekshibit dan selepas memberikan kepada pemohon dan pembangkang peluang untuk membuat hujah bertulis, Pendaftar hendaklah memutuskan sama ada—

- (a) untuk enggan mendaftarkan cap dagangan itu;
- (b) untuk mendaftarkan cap dagangan itu secara mutlak; atau
- (c) untuk mendaftarkan cap dagangan itu tertakluk kepada apa-apa syarat, pindaan, ubah suaian atau batasan yang difikirkannya patut.

(5) Sesuatu keputusan Pendaftar di bawah subseksyen (4) adalah tertakluk kepada rayuan kepada Mahkamah.

(6) Sesuatu rayuan di bawah seksyen ini hendaklah mengikut cara yang ditetapkan dan Mahkamah hendaklah, jika dikehendaki, mendengar pihak-pihak itu dan juga Pendaftar dan hendaklah membuat suatu perintah memutuskan sama ada, dan tertakluk kepada syarat, pindaan, ubah suaian atau batasan apakah, jika ada, pendaftaran akan dibenarkan.

(7) Apabila didengar sesuatu rayuan di bawah seksyen ini mana-mana pihak boleh, sama ada dengan cara yang ditetapkan atau dengan kebenaran khas Mahkamah, mengemukakan bahan lanjut bagi pertimbangan Mahkamah tetapi tiada apa-apa alasan lanjut mengenai bantahan terhadap pendaftaran sesuatu cap dagangan boleh dibenar dikemukakan oleh pembangkang atau Pendaftar melainkan alasan yang telah dinyatakan oleh pembangkang itu kecuali dengan kebenaran Mahkamah.

(8) Jika apa-apa alasan lanjut mengenai bantahan dikemukakan, pemohon berhak menarik balik permohonannya tanpa membayar kos pembangkang dengan memberi notis sebagaimana ditetapkan.

(9) Dalam sesuatu rayuan di bawah seksyen ini Mahkamah boleh, selepas mendengar Pendaftar, membenarkan cap dagangan yang dicadang untuk didaftarkan itu diubah suai dengan apa-apa cara yang pada substansialnya tidak menyentuh identiti cap dagangan itu, tetapi dalam sesuatu hal yang demikian cap dagangan itu sebagaimana diubah suai hendaklah diiklankan dengan cara yang ditetapkan sebelum didaftarkan.

(10) Jika seseorang yang memberi notis mengenai bangkangan atau jika seseorang pemohon yang menghantar suatu pernyataan balas selepas menerima notis itu, atau jika seseorang perayu, tidak tinggal dan juga tidak menjalankan perniagaan di Malaysia, Pendaftar atau Mahkamah boleh menghendakinya memberi sekuriti bagi kos pembicaraan berkaitan dengan bangkangan, permohonan atau rayuan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan jika sekiranya sekuriti itu tidak diberi dengan sewajarnya, Pendaftar atau Mahkamah boleh mensifatkan bangkangan, permohonan atau rayuan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, sebagai digugurkan.

Tidak lengkapnya permohonan untuk pendaftaran

29. (1) Apabila sesuatu permohonan untuk mendaftarkan suatu cap dagangan tidak diselesaikan dalam tempoh dua belas bulan dari tarikh permohonan itu oleh sebab kemungkiran di pihak pemohon, Pendaftar boleh, selepas memberi notis secara bertulis tentang tidak lengkapnya permohonan itu kepada pemohon dengan cara yang ditetapkan, mensifatkan permohonan itu sebagai digugurkan melainkan jika ia dilengkapi dalam masa yang dinyatakan bagi maksud itu dalam notis itu.

(2) Jika sesuatu rayuan di bawah peruntukan Akta ini telah dikemukakan mengenai sesuatu permohonan untuk pendaftaran suatu cap dagangan Pendaftar tidak boleh memberi notis tentang permohonan itu tidak diselesaikan sehingga tamat tiga bulan selepas rayuan itu diputuskan atau sehingga tamat apa-apa tempoh lanjut yang dibenarkan oleh Mahkamah.

BAHAGIAN VI

PENDAFTARAN DAN KESAN PENDAFTARAN

Pendaftaran cap dagangan

30. (1) Apabila sesuatu permohonan untuk mendaftarkan suatu cap dagangan dalam Daftar telah disetujui terima dan sama ada—

- (a) permohonan itu telah tidak dibangkang dan tempoh bagi bangkangan telah tamat; atau
- (b) permohonan itu telah dibangkang dan bangkangan itu telah diputuskan untuk faedah pemohon,

Pendaftar hendaklah, melainkan jika permohonan itu telah disetujui terima dengan silap, mendaftarkan cap dagangan itu dalam Daftar apabila dibayar bayaran yang ditetapkan atas nama tuan punyanya, dan cap dagangan yang didaftarkan sedemikian hendaklah didaftarkan seperti pada tarikh permohonan untuk pendaftaran itu dan tarikh itu hendaklah disifatkan bagi maksud Akta ini sebagai tarikh pendaftaran.

(2) Apabila didaftarkan sesuatu cap dagangan, Pendaftar hendaklah mengeluarkan kepada pemohon suatu perakuan pendaftaran mengenai cap dagangan itu dalam bentuk yang ditetapkan dan perakuan itu hendaklah dicap dengan meterai Pendaftar.

Masa untuk pendaftaran

31. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), sesuatu cap dagangan tidak boleh didaftarkan selepas dua belas bulan dari tarikh diiklankan penyetujuteraan permohonan untuk pendaftaran cap dagangan itu.

(2) Jika pendaftaran sesuatu cap dagangan terlambat oleh sebab—

- (a) bangkangan terhadap pendaftaran cap dagangan itu;
- (b) sesuatu rayuan dibuat kepada Mahkamah; atau
- (c) sesuatu tindakan pihak Pejabat Pusat Cap Dagangan atau mana-mana pejabat cap dagangan,

cap dagangan itu bolehlah didaftarkan dalam apa-apa tempoh yang diarahkan oleh Pendaftar atau Mahkamah, mengikut mana-mana yang berkenaan.

(3) Jika sesuatu cap dagangan tidak didaftarkan dalam tempoh yang berkenaan dengannya, permohonan itu hendaklah luput masanya.

Tempoh pendaftaran

32. (1) Pendaftaran sesuatu cap dagangan ialah selama tempoh sepuluh tahun tetapi boleh dibaharui dari semasa ke semasa mengikut Akta ini.

(2) Jika sesuatu cap dagangan didaftarkan di bawah Ordinan yang dimansuhkan dan cap dagangan itu dimasukkan dalam dan menjadi sebahagian dari Daftar di bawah Akta ini maka pendaftaran cap dagangan itu, melainkan jika dibaharui di bawah Akta ini, ialah selama baki tempoh cap dagangan itu telah didaftarkan atau dibaharui di bawah Ordinan yang dimansuhkan.

(3) Pendaftaran sesuatu cap dagangan boleh dibaharui dari semasa ke semasa mengikut Bahagian VII.

Perkataan digunakan sebagai nama atau perihal sesuatu barang, benda atau perkhidmatan

33. (1) Pendaftaran sesuatu cap dagangan tidak boleh disifatkan sebagai menjadi tidak sah semata-mata oleh sebab suatu atau beberapa perkataan yang terkandung dalam atau yang menjadi sebahagian daripada cap dagangan itu telah digunakan sebagai nama atau perihal sesuatu barang, benda atau perkhidmatan selepas tarikh cap dagangan itu didaftarkan.

(2) Jika dibuktikan sama ada—

(a) bahawa perkataan itu telah digunakan secara terkenal dan pasti sebagai nama atau perihal barang atau benda itu oleh orang yang menjalankan perdagangan barang atau benda itu iaitu bukan telah digunakan berhubung dengan barang-barang yang ada hubungan dalam perjalanan perdagangan dengan tuan punya atau seseorang pengguna berdaftar cap dagangan itu atau, mengenai cap dagangan perakuan, bukan telah digunakan berhubung dengan barang-barang yang diperakui oleh tuan punya itu;

- (b) bahawa barang atau benda itu telah dahulunya dibuat di bawah suatu paten; bahawa suatu tempoh dua tahun atau lebih telah luput selepas berhentinya paten itu dan bahawa perkataan itu hanya nama atau perihal yang praktik bagi barang atau benda itu; atau
- (c) bahawa perkataan itu telah digunakan secara terkenal dan pasti sebagai nama atau perihal perkhidmatan oleh orang yang menyediakan perkhidmatan yang termasuklah perkhidmatan itu iaitu bukan telah digunakan berhubungan dengan perkhidmatan yang dengan penyediaannya tuan punya atau pengguna berdaftar cap dagangan itu ada hubungan dalam perjalanan perdagangan,

subseksyen (3) hendaklah berkuat kuasa.

(3) Apabila fakta yang disebutkan dalam perenggan (2)(a), (b) atau (c) dibuktikan berkenaan dengan sesuatu perkataan atau perkataan-perkataan—

- (a) jika cap dagangan itu terdiri semata-mata dari perkataan atau perkataan-perkataan itu, pendaftaran cap dagangan itu, setakat mana yang berkenaan dengan pendaftaran mengenai barang, benda atau perkhidmatan yang berkenaan atau apa-apa barang atau perkhidmatan daripada perihal yang sama, hendaklah disifatkan bagi maksud seksyen 45 sebagai suatu catatan yang berada dengan salah dalam Daftar;
- (b) jika cap dagangan itu mengandungi perkataan atau perkataan-perkataan itu dan perkara lain, Mahkamah atau Pendaftar pada memutuskan sama ada cap dagangan itu hendaklah berada dalam Daftar, setakat mana berkenaan dengan pendaftaran mengenai barang, benda atau perkhidmatan yang berkenaan atau apa-apa barang atau perkhidmatan daripada perihal yang sama boleh, sekiranya keputusan diberi membenarkan cap dagangan itu berada dalam Daftar, menghendaki sebagai suatu syarat keputusan itu supaya tuan punyanya melucutkan apa-apa hak ke atas penggunaan eksklusif perkataan atau perkataan-perkataan berhubung dengan barang, benda atau perkhidmatan yang berkenaan atau apa-apa barang atau perkhidmatan daripada perihal yang sama tetapi walau

bagaimanapun tiada sesuatu pelucutan dalam Daftar boleh menyentuh apa-apa hak tuan punya sesuatu cap dagangan kecuali sebagaimana yang berbangkit dari pendaftaran cap dagangan yang mengenainya pelucutan itu dibuat; dan

(c) bagi maksud apa-apa pembicaraan lain di sisi undang-undang berhubung dengan cap dagangan itu—

(i) jika cap dagangan itu terdiri semata-mata dari perkataan atau perkataan-perkataan itu, semua hak tuan punya berdaftarnya ke atas penggunaan eksklusif cap dagangan itu berhubung dengan barang, benda atau perkhidmatan yang berkenaan atau apa-apa barang atau perkhidmatan daripada perihal yang sama; atau

(ii) jika cap dagangan itu mengandungi perkataan atau perkataan-perkataan itu dan perkara lain, semua hak tuan punya berdaftarnya ke atas penggunaan eksklusif perkataan atau perkataan-perkataan itu dalam hubungan seperti dalam subperenggan (1),

hendaklah disifatkan sebagai telah berhenti pada tarikh penggunaan yang disebutkan dalam perenggan (2)(a) atau (c) mula-mula menjadi terkenal dan pasti atau apabila tamat tempoh dua tahun yang disebutkan dalam perenggan (2)(b).

(4) Tiada sesuatu perkataan yang biasanya digunakan dan diterima sebagai nama bagi satu unsur kimia atau satu sebatian kimia, sebagaimana yang berbeza dengan sesuatu campuran, boleh didaftarkan sebagai suatu cap dagangan mengenai benda atau sediaan kimia kecuali bahawa subseksyen ini tidak berkuat kuasa berhubung dengan sesuatu perkataan yang digunakan untuk menunjukkan hanya sesuatu jenama atau buatan unsur atau sebatian yang dibuat oleh tuan punya atau seseorang pengguna berdaftar cap dagangan itu sebagaimana yang berbeza dengan unsur atau sebatian yang dibuat oleh orang lain dan berkaitan dengan sesuatu nama atau perihal yang sesuai yang terbuka untuk kegunaan orang ramai.

Kuasa tuan punya berdaftar**34. Tertakluk kepada peruntukan Akta ini—**

- (a) orang yang pada masa itu dicatatkan dalam Daftar sebagai tuan punya berdaftar sesuatu cap dagangan adalah berkuasa, tertakluk kepada apa-apa hak yang terdapat dalam Daftar sebagai diletak hak pada mana-mana orang lain, menyerahkan cap dagangan itu dan memberi penyelesaian yang sah bagi apa-apa balasan untuk penyerahkannya itu;
- (b) apa-apa ekuiti mengenai sesuatu cap dagangan boleh dikuatkuasakan sama seperti ekuiti mengenai apa-apa harta diri yang lain.

Hak yang diberi oleh pendaftaran

35. (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, pendaftaran seseorang sebagai tuan punya berdaftar sesuatu cap dagangan (selain daripada sesuatu cap dagangan perakuan) mengenai apa-apa barang atau perkhidmatan adalah, jika sah, memberi atau hendaklah disifatkan sebagai telah memberi kepada orang itu hak eksklusif ke atas penggunaan cap dagangan itu berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan-perkhidmatan itu tertakluk kepada apa-apa syarat, pindaan, ubah suaian atau batasan yang dicatatkan dalam Daftar.

(2) Jika dua orang atau lebih adalah tuan punya bagi cap dagangan berdaftar yang serupa atau hampir-hampir menyerupai satu sama lain, hak eksklusif ke atas penggunaan salah satu daripada cap dagangan itu tidak diperoleh (kecuali setakat mana hak mereka masing-masing telah ditentukan oleh Pendaftaran atau Mahkamah) oleh mana-mana seorang daripada mereka itu terhadap mana-mana seorang lain daripada mereka itu dengan pendaftaran cap dagangan itu tetapi tiap-tiap seorang daripada mereka itu mempunyai hak yang sama terhadap orang lain (yang bukan pengguna berdaftar) sebagaimana ia tetap mempunyai hak itu jika ia adalah seorang tuan punya berdaftar tunggal cap dagangan itu.

Pendaftaran adalah keterangan *prima facie* mengenai sahnyanya pendaftaran asal cap dagangan, dsb.

36. Dalam semua prosiding di sisi undang-undang berkenaan dengan sesuatu cap dagangan berdaftar (termasuk permohonan di bawah seksyen 45) fakta bahawa seseorang adalah didaftarkan sebagai

tuan punya cap dagangan itu adalah keterangan *prima facie* mengenai sahnya pendaftaran asal cap dagangan itu dan sahnya semua penyerahhakan dan perpindahannya yang kemudian.

Pendaftaran muktamad

37. Dalam semua prosiding di sisi undang-undang berkenaan dengan sesuatu cap dagangan yang didaftarkan dalam Daftar (termasuk permohonan di bawah seksyen 45) pendaftaran asal cap dagangan itu di bawah Akta ini hendaklah, selepas tamat tujuh tahun dari tarikh pendaftaran asal itu, dikira sebagai sah mengenai semua perkara melainkan jika dibuktikan—

- (a) bahawa pendaftaran asal cap dagangan itu telah didapati secara fraud;
- (b) bahawa cap dagangan itu bersalahan dengan peruntukan seksyen 14; atau
- (c) bahawa pada permulaan pembicaraan itu cap dagangan itu telah tidak distinktif akan barang-barang atau perkhidmatan tuan punya berdaftar itu,

kecuali bahawa seksyen ini tidaklah terpakai bagi sesuatu cap dagangan yang didaftarkan di bawah Ordinan yang dimansuhkan dan yang disatukan dalam Daftar menurut subseksyen 6(3) sehingga selepas tamat tempoh tiga tahun dari mula berkuat kuasanya Akta ini.

Pelanggaran cap dagangan

38. (1) Sesuatu cap dagangan berdaftar adalah dilanggar oleh seseorang jika, sebagai bukan tuan punya berdaftar cap dagangan itu atau sebagai bukan pengguna berdaftar cap dagangan itu yang menggunakannya dengan cara penggunaan yang dibenarkan, ia menggunakan suatu cap dagangan yang serupa dengannya atau yang hampir-hampir menyerupainya hingga mungkin memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan dalam perjalanan perdagangan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang mengenainya cap dagangan itu didaftarkan dengan sesuatu cara yang menyebabkan penggunaan cap itu mungkin dikira sama ada—

- (a) sebagai penggunaan sebagai suatu cap dagangan;

- (b) di mana penggunaan itu adalah penggunaan di atas barang-barang itu atau dalam hubungan fizikal dengannya atau dalam suatu pekeling iklan, atau iklan lain, yang dikeluarkan kepada orang ramai, sebagai mengertikan suatu rujukan kepada seseorang yang mempunyai hak sama ada sebagai tuan punya berdaftar atau sebagai seorang pengguna berdaftar untuk menggunakan cap dagangan itu atau sebagai mengertikan suatu rujukan kepada barang-barang yang dengannya orang itu ada hubungan dalam perjalanan perdagangan; atau
- (c) dalam hal yang penggunaan itu adalah penggunaan di tempat atau hampir dengan tempat di mana perkhidmatan itu boleh didapati atau dilaksanakan atau dalam suatu pekeling iklan atau iklan lain yang dikeluarkan kepada orang ramai, sebagai mengertikan suatu rujukan kepada seseorang yang mempunyai hak sama ada sebagai tuan punya berdaftar atau sebagai pengguna berdaftar untuk menggunakan cap dagangan itu atau kepada perkhidmatan yang dengan penyediaannya orang itu ada hubungan dalam perjalanan perdagangan.

(2) (*Dipotong oleh Akta A1078*).

Melanggar sekatan tertentu adalah melanggar cap dagangan

39. (1) Jika, dengan notis di atas barang-barang atau di atas bekas barang-barang, tuan punya berdaftar atau seorang pengguna berdaftar sesuatu cap dagangan yang didaftarkan dalam Daftar membuat suatu pernyataan melarang dilakukan sesuatu perbuatan yang baginya terpakai seksyen ini, seseorang yang, sebagai pemunya barang-barang itu pada masa itu, melakukan perbuatan itu atau membenarkan perbuatan itu dilakukan berhubung dengan barang-barang itu dalam perjalanan perdagangan atau dengan tujuan untuk menguruskan barang-barang itu dalam perjalanan perdagangan hendaklah disifatkan sebagai melanggar cap dagangan itu melainkan jika—

- (a) pada masa ia bersetuju membeli barang-barang itu ia telah bertindak dengan suci hati tanpa mengetahui yang pernyataan itu ada terdapat di atas barang-barang itu; atau
- (b) ia telah menjadi pemunya barang-barang itu oleh sebab suatu hak milik yang didapati daripada seorang lain yang telah bersetuju membeli barang-barang itu.

(2) Perbuatan yang baginya terpakai seksyen ini ialah—

- (a) memakai cap dagangan itu di atas barang-barang selepas barang-barang itu mengalami perubahan tentang keadaan, cara gaya atau pembungkusannya;
- (b) di mana cap dagangan itu adalah di atas barang-barang itu, mengubah, menghapus sebahagian atau memadamkan sebahagian daripada cap dagangan itu, memakai sesuatu cap dagangan lain di atas barang-barang itu atau menambah kepada barang-barang itu apa-apa perkara lain secara bertulis atau selainnya yang mungkin mencemarkan cap reputasi dagangan itu; dan
- (c) di mana cap dagangan itu adalah di atas barang-barang itu dan perkara lain ada juga di atas barang-barang itu menunjukkan suatu hubungan dalam perjalanan perdagangan antara tuan punya berdaftar atau pengguna berdaftar dengan barang-barang itu, menghapus atau memadamkan cap dagangan itu sama ada kesemuanya atau sebahagiannya melainkan jika perkara lain itu dihapus atau dipadamkan kesemuanya.

(3) Dalam seksyen ini sebutan berhubung dengan barang-barang mengenai tuan punya berdaftar, mengenai seseorang pengguna berdaftar, dan mengenai pendaftaran sesuatu cap dagangan hendaklah masing-masing ditafsirkan sebagai sebutan mengenai tuan punya berdaftar cap dagangan, mengenai seorang pengguna berdaftar cap dagangan dan mengenai pendaftaran cap dagangan berkenaan dengan barang-barang itu dan perbendaharaan “di atas” itu termasuklah, berhubung dengan barang-barang itu, sebutan mengenai hubungan fizikal dengan barang-barang itu.

Perbuatan yang tidak menjadi pelanggaran

40. (1) Walau apa pun yang terkandung dalam Akta ini, perbuatan yang berikut tidaklah menjadi suatu pelanggaran terhadap sesuatu cap dagangan—

- (a) penggunaan dengan suci hati oleh seseorang akan namanya sendiri atau nama tempat perniagaannya atau nama tempat perniagaan mana-mana peniaga sebelumnya dalam perniagaannya;
- (b) penggunaan dengan suci hati oleh seseorang akan sesuatu perihal jenis atau kualiti barang-barangnya, atau

perkhidmatannya dan dalam hal barang-barang yang bukan suatu perihal yang mungkin dikira sebagai bererti apa-apa rujukan yang disebutkan dalam perenggan 38(1)(b) atau perenggan 56(3)(b);

(c) penggunaan oleh seseorang akan sesuatu cap dagangan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang mengenainya ia dengan sendirinya atau melalui peniaga sebelumnya dalam perniagaannya telah menggunakan terus menerus cap dagangan itu dari suatu tarikh sebelum—

(i) cap dagangan berdaftar itu digunakan oleh tuan punya berdaftar itu, oleh peniaga sebelumnya dalam perniagaannya atau oleh seorang pengguna berdaftar cap dagangan itu; atau

(ii) cap dagangan itu didaftarkan,

mengikut mana yang lebih awal;

(d) berhubung dengan barang-barang yang ada hubungannya dalam perjalanan perdagangan dengan tuan punya berdaftar atau seorang pengguna berdaftar cap dagangan itu jika, mengenai barang-barang itu atau mengenai sebahagian besar daripada barang-barang itu, tuan punya berdaftar atau pengguna berdaftar itu telah, pada mematuhi penggunaan yang dibenarkan, memakai cap dagangan itu dan telah tidak kemudiannya menghapuskan atau memadamkannya;

(dd) penggunaan cap dagangan itu oleh seseorang berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang mengenainya tuan punya berdaftar atau pengguna berdaftar pada bila-bila masa bersetuju secara nyata atau tersirat;

(e) penggunaan cap dagangan itu oleh seseorang berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang disesuaikan untuk menjadi sebahagian daripada, atau untuk menjadi aksesori kepada, barang-barang atau perkhidmatan lain yang mengenainya cap dagangan itu telah digunakan tanpa melanggar hak yang diberi atau yang mungkin pada masa itu digunakan sedemikian, jika penggunaan cap dagangan itu munasabah perlu untuk menunjukkan yang barang-barang atau perkhidmatan itu disesuaikan sedemikian dan

jika maksud dan juga kesan penggunaan cap dagangan itu tidak menunjukkan sesuatu hubungan dalam perjalanan perdagangan antara seseorang dengan barang-barang atau perkhidmatan itu melainkan dengan mengikut fakta itu; dan

- (f) penggunaan sesuatu cap dagangan, iaitu satu daripada dua atau lebih cap dagangan berdaftar yang serupa pada substansialnya, pada menjalankan hak untuk menggunakan cap dagangan itu yang diberi oleh pendaftaran sebagaimana diperuntukkan oleh Akta ini.

(2) Jika sesuatu cap dagangan didaftarkan tertakluk kepada syarat, pindaan, ubah suaian atau batasan, cap dagangan itu tidak dilanggar jika cap dagangan itu digunakan dengan apa-apa cara berhubung dengan barang-barang yang akan dijual atau pun ditukar beli di sesuatu tempat atau berhubung dengan barang-barang yang akan dieksport ke sesuatu pasaran atau berhubung dengan perkhidmatan yang akan disediakan di sesuatu tempat atau dalam hal keadaan lain yang, memandang kepada syarat, pindaan, ubah suaian, atau batasan itu, tidak diliputi oleh pendaftaran.

BAHAGIAN VII

PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

Pembaharuan pendaftaran

41. (1) Pendaftar hendaklah, atas permohonan yang dibuat oleh tuan punya berdaftar sesuatu cap dagangan dengan cara yang ditetapkan dan dalam tempoh yang ditetapkan, membaharui pendaftaran cap dagangan itu selama tempoh sepuluh tahun dari tarikh tamatnya pendaftaran asal, atau dari tarikh tamatnya pembaharuan pendaftaran yang akhir, mengikut mana yang berkenaan, dan tarikh ini hendaklah kemudian daripada ini disebut “sebagai tarikh tamatnya pendaftaran yang akhir”.

(2) Pada masa yang ditetapkan sebelum tarikh tamatnya pendaftaran yang akhir bagi sesuatu cap dagangan, Pendaftar hendaklah menghantar notis dengan cara yang ditetapkan kepada tuan punya berdaftar mengenai tarikh tamatnya pendaftaran yang akhir dan syarat tentang pembayaran bayaran yang

membolehkan pembaharuan pendaftaran didapatkan dan jika syarat itu tidak dipatuhi dengan sewajarnya, Pendaftar boleh menghapuskan cap dagangan itu dari Daftar tertakluk kepada apa-apa syarat, jika ada, yang ditetapkan tentang kemasukannya semula dalam Daftar, selepas dibayar fi bagi kemasukan semula.

(3) Walau apa pun subseksyen (2), pendaftaran sesuatu cap dagangan tidak boleh dibaharui jika permohonan bagi pembaharuan itu dibuat selepas luput tempoh satu tahun dari tarikh tamatnya pendaftaran yang akhir.

Taraf cap dagangan yang tidak dibaharui

42. Jika sesuatu cap dagangan telah dihapuskan dari Daftar kerana bayaran bagi pembaharuannya tidak dijelaskan, cap dagangan itu hendaklah, bagaimana jua pun, bagi maksud permohonan untuk mendaftarkan sesuatu cap dagangan dalam tempoh satu tahun dari tarikh tamatnya pendaftaran yang akhir itu disifatkan sebagai suatu cap dagangan yang telah pun berada dalam Daftar kecuali bahawa peruntukan yang di atas tidak berkuat kuasa apabila Pendaftar berpuas hati sama ada—

- (a) bahawa tiada apa-apa penggunaan suci hati telah dilakukan mengenai cap dagangan yang dihapuskan itu dalam masa dua tahun sebelum sahaja ia dihapuskan; atau
- (b) bahawa tiada apa-apa perdayaan atau kekeliruan mungkin timbul dari penggunaan cap dagangan yang dipohon untuk didaftarkan itu oleh sebab apa-apa penggunaan yang dilakukan dahulu mengenai cap dagangan yang dihapuskan itu.

BAHAGIAN VIII

MEMBETULKAN DAFTAR

Membetulan Daftar

43. (1) Pendaftar boleh, atas permintaan yang dibuat oleh tuan punya berdaftar sesuatu cap dagangan dengan cara yang ditetapkan, meminda atau mengubah Daftar—

- (a) dengan membetulkan sesuatu kesilapan atau mencatatkan apa-apa perubahan tentang nama, alamat atau perihal tuan punya berdaftar sesuatu cap dagangan;

- (b) dengan memotong catatan sesuatu cap dagangan dalam Daftar;
- (c) dengan meminda penentuan barang-barang atau perkhidmatan yang mengenainya cap dagangan itu didaftarkan atau dengan mencatatkan sesuatu pelucutan atau memorandum berhubung dengan cap dagangan itu tanpa meluaskan dengan apa-apa cara pun hak yang diberi oleh pendaftaran yang sedia ada bagi cap dagangan itu,

dan boleh membuat apa-apa pindaan atau perubahan yang berbangkit dalam perakuan pendaftaran dan bagi maksud itu boleh menghendaki supaya perakuan pendaftaran dikemukakan kepadanya.

(2) Pendaftar boleh, atas permintaan yang dibuat oleh seorang pengguna berdaftar sesuatu cap dagangan dengan cara yang ditetapkan, membetulkan sesuatu kesilapan atau mencatatkan apa-apa perubahan tentang nama, alamat atau perihal pengguna berdaftar itu.

(3) Sesuatu keputusan Pendaftar di bawah seksyen ini adalah tertakluk kepada rayuan kepada Mahkamah.

Perubahan kepada cap dagangan berdaftar

44. (1) Tuan punya berdaftar cap dagangan boleh memohon dengan cara yang ditetapkan kepada Pendaftar untuk keizinan membuat apa-apa tambahan atau perubahan kepada cap dagangan itu dengan apa-apa cara yang tidak menyentuh pada substansialnya identiti cap dagangan itu dan Pendaftar boleh enggan memberi keizinan itu atau boleh memberi keizinan itu atas apa-apa syarat dan tertakluk kepada apa-apa batasan yang difikirkannya patut.

(2) Pendaftar boleh mengarahkan supaya sesuatu permohonan di bawah seksyen ini diiklankan dengan cara yang ditetapkan jika ia dapati sesuai berbuat demikian, dan jika dalam tempoh yang ditetapkan dari tarikh iklan itu seseorang memberi notis kepada Pendaftar dengan cara yang ditetapkan mengenai bantakan terhadap permohonan itu, Pendaftar hendaklah selepas mendengar pihak yang berkenaan itu, jika sedemikian dikehendaki, memberi keputusan mengenai perkara itu.

(3) Sesuatu keputusan Pendaftar di bawah seksyen ini adalah tertakluk kepada rayuan kepada Mahkamah.

(4) Jika keizinan di bawah subseksyen (1) diberi, cap dagangan itu, sebagaimana diubah, hendaklah diiklankan dengan cara yang ditetapkan melainkan jika ia telah pun diiklankan dalam bentuk ia telah diubah itu dalam suatu iklan di bawah subseksyen (2).

Membetulkan Daftar

45. (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini—

- (a) Mahkamah boleh, atas permohonan dengan cara yang ditetapkan dari seseorang yang terkilan dengan tidak termasuknya atau dengan tertinggalnya dari Daftar itu sesuatu catatan atau dengan sesuatu catatan yang dibuat dalam Daftar tanpa sebab yang cukup atau dengan sesuatu catatan yang berada dengan salah dalam Daftar atau dengan sesuatu kesilapan atau kecacatan dalam sesuatu catatan dalam daftar, membuat apa-apa perintah yang difikirkannya patut supaya catatan itu dibuat, dihapuskan atau diubah;
- (b) Mahkamah boleh, dalam apa-apa pembicaraan di bawah seksyen ini, memutuskan apa-apa soal yang mungkin perlu atau sesuai diputuskan berhubung dengan membetulkan Daftar;
- (c) mengenai fraud dalam pendaftaran, penyerahhakan, atau perpindahan sesuatu cap dagangan berdaftar atau jika pada pendapat Pendaftar perlu memohon kepada Mahkamah bagi kepentingan orangramai, Pendaftar sendiri boleh berbuat demikian di bawah seksyen ini;
- (d) sesuatu perintah Mahkamah membetulkan Daftar hendaklah mengarahkan supaya notis pembetulan itu disampaikan kepada Pendaftar dengan cara yang ditetapkan dan Pendaftar hendaklah apabila menerima notis itu membetulkan Daftar dengan sewajarnya.

(2) (*Dipotong oleh Akta A1078*).

Peruntukan tentang tiadanya penggunaan cap dagangan

46. (1) Tertakluk kepada seksyen ini dan kepada seksyen 57, Mahkamah boleh, atas permohonan oleh seseorang yang terkilan, memerintahkan supaya sesuatu cap dagangan dihapuskan dari Daftar mengenai mana-mana daripada barang-barang atau perkhidmatan yang mengenainya cap dagangan itu didaftarkan atas alasan:

- (a) bahawa cap dagangan itu telah didaftarkan tanpa niat suci hati di pihak pemohon pendaftaran itu atau, jika cap dagangan itu telah didaftarkan di bawah subseksyen 26(1), tanpa niat suci hati di pihak pertubuhan perbadanan atau pengguna berdaftar yang berkenaan itu, untuk menggunakan cap dagangan itu berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan itu dan bahawa pada sebenarnya tiada apa-apa penggunaan suci hati telah dilakukan mengenai cap dagangan itu berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan itu oleh tuan punya berdaftar atau pengguna berdaftar cap dagangan itu pada masa itu hingga tarikh satu bulan sebelum tarikh permohonan itu; atau
- (b) bahawa hingga satu bulan sebelum tarikh permohonan itu suatu tempoh selama tidak kurang daripada tiga tahun terus menerus telah luput dalam mana cap dagangan itu adalah cap dagangan berdaftar dan dalam tempoh itu tiada apa-apa penggunaan suci hati telah dilakukan mengenai cap dagangan itu berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan itu oleh tuan punya berdaftar atau pengguna berdaftar cap dagangan pada masa itu.

(2) Kecuali jika seseorang pemohon telah dibenarkan di bawah seksyen 20 untuk mendaftarkan cap dagangan yang serupa atau yang hampir-hampir menyerupai cap dagangan mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang berkaitan dengan permohonan itu atau Mahkamah berpendapatan bahawa pemohon itu boleh dibenarkan dengan patut untuk mendaftarkan cap dagangan itu, Mahkamah boleh menolak sesuatu permohonan yang dibuat di bawah subseksyen (1)—

- (a) berhubung dengan apa-apa barang, jika telah ada, sebelum tarikh yang relevan itu atau semasa tempoh yang relevan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, penggunaan suci hati cap dagangan itu oleh tuan punya berdaftar cap dagangan pada masa itu berhubung dengan barang-barang daripada perihal yang sama, iaitu barang-barang yang mengenainya cap dagangan itu didaftarkan; dan
- (b) berhubung dengan apa-apa perkhidmatan, jika telah ada, sebelum tarikh yang relevan itu atau semasa tempoh yang relevan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, penggunaan suci hati cap dagangan itu oleh tuan punya

berdaftar cap dagangan pada masa itu berhubungan dengan perkhidmatan daripada perihal yang sama, iaitu perkhidmatan yang mengenainya cap dagangan itu didaftarkan.

(3) Jika berhubungan dengan barang-barang yang mengenainya sesuatu cap dagangan didaftarkan—

- (a) perkara yang disebutkan dalam perenggan (1)(b) adalah ditunjukkan setakat yang berkenaan dengan kemungkiran menggunakan cap dagangan itu berhubungan dengan barang-barang yang akan dijual atau pun ditukar beli di sesuatu tempat tertentu dalam Malaysia (yang bukan untuk eksport dari Malaysia) atau berhubungan dengan barang-barang yang akan diekspot ke sesuatu pasaran tertentu di luar Malaysia; dan
- (b) seseorang telah dibenarkan di bawah seksyen 20 untuk mendaftarkan sesuatu cap dagangan yang serupa atau yang hampir-hampir menyerupai cap dagangan mengenai barang-barang itu di bawah suatu pendaftaran yang meliputi penggunaan cap dagangan itu berhubungan dengan barang-barang yang akan dijual atau pun ditukar beli di tempat itu (yang bukan untuk eksport dari Malaysia) atau berhubungan dengan barang-barang yang akan diekspot ke pasaran itu, atau Mahkamah berpendapat bahawa orang itu mungkin dibenarkan dengan sepatutnya untuk mendaftarkan cap dagangan itu,

Mahkamah boleh, atas permohonan oleh orang itu, mengarahkan supaya pendaftaran cap dagangan yang pertama tersebut itu dikenakan apa-apa syarat, pindaan, ubah suaian, atau batasan yang difikirkan patut oleh Mahkamah bagi menjamin supaya pendaftaran itu tidak lagi meliputi penggunaan cap dagangan itu berhubungan dengan barang-barang yang akan dijual atau pun ditukar beli di tempat itu (yang bukan untuk eksport dari Malaysia) atau berhubungan dengan barang-barang yang akan diekspot ke pasaran itu.

(3A) Jika berhubungan dengan perkhidmatan yang mengenainya sesuatu cap dagangan didaftarkan—

- (a) perkara yang disebut dalam perenggan (1)(b) ditunjukkan setakat yang berkenaan dengan kemungkiran menggunakan cap dagangan itu berhubungan dengan perkhidmatan yang disediakan di tempat tertentu di Malaysia; dan

- (b) seseorang telah dibenarkan di bawah seksyen 20 untuk mendaftarkan sesuatu cap dagangan yang serupa atau yang hampir-hampir menyerupai cap dagangan mengenai perkhidmatan itu di bawah suatu pendaftaran yang meliputi penggunaan cap dagangan berhubungan dengan perkhidmatan yang disediakan di tempat itu, atau Mahkamah berpendapat bahawa orang itu boleh dibenarkan dengan patut untuk mendaftarkan cap dagangan itu,

Mahkamah boleh, atas permohonan orang itu, mengarahkan supaya pendaftaran cap dagangan yang pertama disebut itu dikenakan apa-apa syarat, pindaan, ubah suaian atau batasan yang difikirkan patut oleh Mahkamah bagi menjamin pendaftaran itu tidak lagi meliputi penggunaan cap dagangan itu berhubungan dengan perkhidmatan yang disediakan di tempat itu.

(4) Seseorang pemohon tidak berhak menggunakan sebagai alasan, bagi maksud perenggan (1)(b) atau bagi maksud subseksyen (3) atau (3A), apa-apa kemungkiran menggunakan sesuatu cap dagangan jika kemungkiran itu dibuktikan sebagai telah disebabkan oleh hal keadaan khas dalam perdagangan dan bukannya oleh niat tidak hendak menggunakan atau oleh niat hendak menggugurkan cap dagangan itu berhubungan dengan barang-barang yang dimaksudkan oleh permohonan itu.

(5) *(Dipotong oleh Akta A881).*

Mendaftarkan penyerahhakan

47. (1) Jika seseorang menjadi berhak kepada suatu cap dagangan berdaftar melalui penyerahhakan atau perpindahan, orang itu hendaklah membuat permohonan kepada Pendaftar untuk mendaftarkan haknya itu dan Pendaftar hendaklah, apabila menerima permohonan itu dan bukti mengenai hak itu dengan memuaskan hatinya, mendaftarkan orang itu sebagai tuan punya cap dagangan itu mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang mengenainya penyerahhakan atau perpindahan itu berkuat kuasa dan juga mengarahkan supaya butir-butir penyerahhakan atau perpindahan itu dicatatkan dalam Daftar.

(2) Sesuatu keputusan Pendaftar di bawah subseksyen (1) adalah tertakluk kepada rayuan kepada Mahkamah.

(3) Kecuali mengenai sesuatu rayuan di bawah seksyen ini atau mengenai sesuatu permohonan di bawah seksyen 45, sesuatu dokumen atau surat cara yang mengenainya tiada apa-apa catatan telah dibuat dalam Daftar mengikut peruntukan subseksyen (1) tidak boleh, melainkan jika Mahkamah mengarahkan selainnya, diterima sebagai keterangan dalam Mahkamah bagi membuktikan hak ke atas sesuatu cap dagangan berdaftar.

BAHAGIAN IX

PENGGUNA BERDAFTAR

Pengguna berdaftar

48. (1) Tertakluk kepada peruntukan seksyen ini, jika tuan punya berdaftar sesuatu cap dagangan memberi, melalui kontrak yang sah, hak kepada mana-mana orang untuk menggunakan cap dagangan itu bagi semua atau mana-mana barang atau perkhidmatan yang mengenainya cap dagangan itu didaftarkan, orang itu bolehlah dicatatkan dalam Daftar sebagai pengguna berdaftar cap dagangan yang tersebut sama ada dengan atau tanpa apa-apa syarat atau sekatan, dengan syarat bahawa hendaklah menjadi syarat mana-mana pendaftaran sedemikian bahawa tuan punya berdaftar itu hendaklah mengekalkan dan menjalankan kawalan ke atas kualiti barang-barang atau perkhidmatan yang disediakan oleh pengguna berdaftar itu berkaitan dengan cap dagangan itu.

(2) Jika seseorang dicadangkan didaftarkan sebagai pengguna berdaftar sesuatu cap dagangan, tuan punya berdaftar hendaklah mengemukakan permohonan kepada Pendaftar bagi pendaftaran orang itu sebagai pengguna berdaftar cap dagangan itu dan permohonan itu hendaklah disertai fi yang ditetapkan dan maklumat yang berikut:

- (a) gambaran cap dagangan berdaftar itu;
- (b) nama, alamat dan alamat untuk penyampaian pihak-pihak;
- (c) barang-barang atau perkhidmatan yang mengenainya pendaftaran itu dicadangkan;
- (d) apa-apa syarat atau sekatan yang dicadangkan berkenaan dengan ciri-ciri barang atau perkhidmatan itu, cara atau tempat penggunaan yang dibenarkan itu atau apa-apa perkara lain; dan

- (e) sama ada penggunaan yang dibenarkan itu adalah bagi sesuatu tempoh atau tanpa had tempoh, dan jika bagi sesuatu tempoh, jangka masa tempoh itu.

(3) Tuan punya berdaftar hendaklah memberi kepada Pendaftar apa-apa dokumen, maklumat atau keterangan lanjut yang dikehendaki oleh Pendaftar atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini.

(4) Apabila diterima permohonan bagi pendaftaran seseorang sebagai pengguna berdaftar sesuatu cap dagangan di bawah subseksyen (2), Pendaftar hendaklah mencatatkan dalam Daftar segala butir yang dikehendaki diberikan di bawah subseksyen itu.

(5) Jika seseorang telah didaftarkan sebagai pengguna berdaftar sesuatu cap dagangan, penggunaan cap dagangan itu oleh pengguna berdaftar itu dalam had pendaftarannya hendaklah disifatkan sebagai penggunaan oleh tuan punya berdaftar cap dagangan itu sehingga takat yang sama seperti penggunaan cap dagangan itu oleh pengguna berdaftar dan hendaklah disifatkan sebagai bukan penggunaan oleh mana-mana orang lain.

(6) Peruntukan subseksyen (5) hendaklah terhenti berkuat kuasa berkenaan dengan mana-mana pengguna berdaftar sesuatu cap dagangan—

- (a) jika cap dagangan itu terhenti menjadi cap dagangan berdaftar atas apa-apa sebab;
- (b) jika barang-barang atau perkhidmatan yang baginya cap dagangan itu didaftarkan kemudiannya dihadkan sehingga menyingkirkan mana-mana atau kesemua barang atau perkhidmatan yang mengenainya pendaftaran pengguna berdaftar itu telah dibuat;
- (c) jika tuan punya berdaftar itu terhenti menjalankan kawalan ke atas penggunaan cap dagangan itu dan ke atas kualiti barang-barang atau perkhidmatan yang disediakan oleh pengguna berdaftar yang berkenaan berhubungan dengan cap dagangan itu;
- (d) pada tarikh tamatnya pendaftaran yang akhir cap dagangan itu melainkan jika suatu permohonan baru yang dibuat di bawah subseksyen (2) menyertai apa-apa permohonan bagi pembaharuan pendaftaran cap dagangan itu;

- (e) pada tarikh apa-apa penyerahhakan atau perpindahan cap dagangan berdaftar itu, melainkan jika dan sehingga penurunan hakmilik itu direkodkan dalam Daftar mengikut peruntukan Akta ini dan tuan punya kemudian cap dagangan berdaftar itu membuat permohonan baru di bawah subseksyen (2).

(7) Jika tuan punya berdaftar sesuatu cap dagangan tidak menjalankan mana-mana hak yang diberikan kepadanya oleh pendaftarannya sehingga memudaratkan mana-mana pengguna berdaftar cap dagangan itu, pengguna berdaftar itu boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan apa-apa relief yang difikirkan adil oleh Mahkamah, termasuk pembetulan Daftar dengan memerintahkan supaya pengguna berdaftar itu direkodkan sebagai tuan punya berdaftar cap dagangan itu, dan dalam hal jika penggunaan cap dagangan itu oleh mana-mana orang yang berhak menggunakannya mungkin akan memperdaya atau menyebabkan kekeliruan, Mahkamah boleh memerintahkan supaya cap dagangan itu dihapuskan daripada Daftar, walau apa pun peruntukan seksyen 37.

(8) Seksyen 62 hendaklah terpakai bagi apa-apa prosiding di bawah subseksyen (7) yang mungkin membawa kepada apa-apa perubahan atau pembetulan Daftar.

Kuasa untuk mengubah, melanjutkan atau membatalkan pendaftaran seseorang pengguna berdaftar

49. (1) Tanpa menyentuh seksyen 45, pendaftaran seseorang sebagai seorang pengguna berdaftar—

- (a) boleh diubah oleh Pendaftar atas permohonan bertulis dengan cara yang ditetapkan dari tuan punya berdaftar mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang baginya pendaftaran itu berkuat kuasa atau mengenai apa-apa syarat atau sekatan yang tertakluk kepadanya pendaftaran itu berkuat kuasa;
- (b) boleh dilanjutkan oleh Pendaftar atas permohonan bertulis tuan punya berdaftar selama tempoh yang difikirkan patut oleh Pendaftar;
- (c) boleh dibatalkan oleh Pendaftar atas permohonan tuan punya berdaftar.

(d) (Dipotong oleh Akta A881).

(2) Pendaftar boleh pada bila-bila masa membatalkan pendaftaran seseorang sebagai seorang pengguna berdaftar sesuatu cap dagangan bagi apa-apa barang atau perkhidmatan yang mengenainya cap dagangan itu tidak lagi didaftarkan.

(3) Apa-apa keputusan Pendaftar di bawah subseksyen (1) atau (2) adalah tertakluk kepada rayuan kepada Mahkamah.

50. *(Dipotong oleh Akta A881).*

Langkah pembicaraan mengenai pelanggaran

51. (1) Tertakluk kepada apa-apa perjanjian yang masih ada antara pengguna berdaftar sesuatu cap dagangan dengan tuan punya berdaftar cap dagangan itu, pengguna berdaftar itu berhak meminta tuan punya berdaftar itu mengambil langkah-langkah pembicaraan kerana pelanggaran terhadap cap dagangan itu, dan jika tuan punya berdaftar itu enggan atau cuai berbuat demikian dalam tempoh dua bulan selepas diminta sedemikian maka pengguna berdaftar itu boleh mengambil langkah-langkah pembicaraan kerana pelanggaran itu atas namanya sendiri seolah-olah ia adalah tuan punya berdaftar dan hendaklah menjadikan tuan punya berdaftar itu seorang pihak kena tuntutan.

(2) Seseorang tuan punya berdaftar yang dijadikan seorang pihak kena tuntutan sedemikian tidaklah bertanggung membayar kos melainkan jika ia memasukkan kehadiran dan mengambil bahagian dalam pembicaraan itu.

Pengguna berdaftar tidak boleh serah hak

52. Bahagian ini tidak memberi kepada pengguna berdaftar sesuatu cap dagangan sesuatu hak yang boleh diserahkan atau berpindah ke atas penggunaan cap dagangan itu.

53. *(Dipotong oleh Akta A881).*

54. *(Dipotong oleh Akta A881).*

BAHAGIAN X

PENYERAHHAKAN CAP DAGANGAN

Penyerahhakan dan perpindahan cap dagangan

55. (1) Tertakluk kepada seksyen ini, sesuatu cap dagangan berdaftar boleh diserahkan dan berpindah dengan atau tanpa nama baik perniagaan yang berkenaan tentang barang-barang atau perkhidmatan yang mengenainya cap dagangan itu didaftarkan atau tentang sebahagian daripada barang-barang atau perkhidmatan itu.

(1A) Subseksyen (1) hendaklah mempunyai kuat kuasa dalam hal sesuatu cap dagangan tidak berdaftar yang digunakan berhubung dengan apa-apa barang atau perkhidmatan sebagaimana yang ia mempunyai kuat kuasa dalam hal sesuatu cap dagangan berdaftar yang didaftarkan mengenai apa-apa barang atau perkhidmatan, jika pada masa penyerahhakan atau perpindahan cap dagangan tidak berdaftar itu ia digunakan atau telah digunakan dalam perniagaan yang sama sebagaimana cap dagangan berdaftar, dan jika ia diserahhakkan atau dipindahkan atau telah diserahhakkan atau telah dipindahkan pada masa yang sama dan kepada orang yang sama sebagaimana cap dagangan berdaftar itu dan mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang kesemuanya adalah barang-barang atau perkhidmatan yang berhubung dengannya cap dagangan tidak berdaftar itu yang atau telah digunakan dalam perniagaan itu dan mengenainya cap dagangan berdaftar itu yang atau telah diserahhakkan atau dipindahkan.

(2) Walau apa pun peruntukan subseksyen (1), sesuatu penyerahhakan sesuatu cap dagangan tanpa nama baik sama ada sebelum atau selepas mula berkuat kuasanya Akta ini adalah tidak sah jika tiada apa-apa penggunaan suci hati telah dilakukan mengenai cap dagangan itu pada bila-bila masa dalam Malaysia oleh penyerah hak itu atau pemegang hakmiliknya sebelumnya tetapi peruntukan-peruntukan subseksyen ini tidaklah terpakai jika—

- (a) cap dagangan itu telah didaftarkan dengan tujuan supaya ia boleh diserahhakkan kepada suatu pertubuhan perbadanan yang masih hendak ditubuhkan dan cap dagangan itu telah diserahhakkan; atau
- (b) cap dagangan itu telah didaftarkan dengan tujuan supaya seseorang akan dibenarkan menggunakannya sebagai seorang pengguna berdaftar dan pengguna berdaftar itu

pula telah didaftarkan mengenai cap dagangan itu dalam tempoh enam bulan selepas pendaftaran cap dagangan itu dan telah menggunakan cap dagangan itu dalam tempoh itu.

(3) Walau apa pun subseksyen (1) dan (1A), sesuatu cap dagangan hendaklah disifatkan tidak boleh diserahkan atau dipindahkan jika, akibat daripada penyerahhakan atau perpindahan itu, sama ada di bawah *common law* atau melalui pendaftaran, lebih daripada seorang daripada orang yang berkenaan akan mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sesuatu cap dagangan yang serupa atau untuk menggunakan cap dagangan yang sebegitu hampir menyerupai satu sama lain sehingga mungkin memperdaya atau menyebabkan kekeliruan.

(4) Jika suatu permohonan dibuat dengan cara yang ditetapkan oleh tuan punya berdaftar suatu cap dagangan yang bercadang hendak menyerahhakkannya atau oleh seseorang yang menyatakan bahawa suatu cap dagangan telah dipindahkan kepadanya atau kepada pemegang hakmiliknya sebelumnya semenjak mula berkuat kuasanya Akta ini, Pendaftar, jika ia berpuas hati bahawa dalam segala hal keadaan penggunaan cap dagangan itu pada menjalankan hak tersebut tidak akan berlawanan dengan kepentingan orangramai, boleh secara bertulis meluluskan penyerahhakan atau perpindahan itu dan sesuatu penyerahhakan atau perpindahan yang diluluskan sedemikian tidak boleh disifatkan sebagai tidak sah atau sebagai telah tidak sah di bawah seksyen ini tetapi peruntukan ini tidak berkuat kuasa melainkan jika permohonan untuk mendaftarkan di bawah seksyen 47 hakmilik orang yang menjadi berhak itu dibuat dalam tempoh enam bulan dari tarikh kelulusan itu diberi atau, mengenai sesuatu perpindahan, telah dibuat dalam tempoh enam bulan sebelum tarikh itu.

(5) Jika sesuatu penyerahhakan mengenai mana-mana barang atau perkhidmatan sesuatu cap dagangan yang pada masa penyerahhakan itu digunakan dalam perniagaan dalam barang-barang atau perkhidmatan itu dibuat selain daripada berkaitan dengan nama baik perniagaan itu, penyerahhakan itu tidak boleh disifatkan telah berkuat kuasa melainkan jika penyerahhakan itu telah diiklankan mengikut cara yang ditetapkan dan permohonan bagi penyerahhakan tanpa nama baik itu, yang disertai dengan iklan itu, telah dihantar kepada Pendaftar.

(6) (*Dipotong oleh Akta A881*).

(7) Sesuatu keputusan Pendaftar di bawah seksyen ini adalah tertakluk kepada rayuan kepada Mahkamah.

BAHAGIAN XI

CAP DAGANGAN PERAKUAN

Cap dagangan perakuan

56. (1) Sesuatu cap mestilah, berhubung dengan apa-apa barang atau perkhidmatan, boleh membezakan dalam perjalanan perdagangan antara barang-barang atau perkhidmatan yang diperakui oleh seseorang mengenai tempat asal, bahan, cara pembuatan, kualiti, ketepatan atau ciri-ciri lain, dengan barang-barang atau perkhidmatan yang tidak diperakui sedemikian boleh didaftarkan sebagai cap dagangan perakuan dalam Daftar mengenai barang-barang itu atas nama orang itu sebagai tuan punyanya kecuali bahawa sesuatu cap tidak boleh didaftarkan sedemikian atas nama seseorang yang menjalankan perdagangan mengenai barang-barang atau perkhidmatan dari jenis yang diperakui itu.

(2) Dalam menentukan sama ada sesuatu cap boleh membezakan, Pendaftar boleh memberi perhatian kepada takat yang—

- (a) cap itu pada asasnya boleh membezakan berhubung dengan barang atau perkhidmatan yang berkenaan; dan
- (b) oleh sebab penggunaan cap itu atau oleh sebab apa-apa hal keadaan lain, cap itu pada hakikatnya boleh membezakan berhubung dengan barang atau perkhidmatan yang berkenaan.

(3) Tertakluk kepada perenggan 37(a) dan (b), perenggan 40(1)(a) hingga (c) dan Bahagian ini, pendaftaran seseorang sebagai tuan punya berdaftar suatu cap dagangan perakuan mengenai apa-apa barang atau perkhidmatan adalah, jika sah, memberi kepada orang itu hak eksklusif bagi menggunakan cap dagangan itu berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan itu, dan tanpa menyentuh keluasan perkataan yang di atas, hak itu hendaklah disifatkan sebagai dilanggar oleh seseorang jika, sebagai bukan tuan punya berdaftar cap dagangan itu atau sebagai bukan seorang yang diberikuasa oleh tuan punya berdaftar cap dagangan itu di bawah

kaedah-kaedah bagi maksud itu untuk menggunakannya mengikut kaedah-kaedah itu, orang itu menggunakan suatu cap yang serupa dengannya atau yang hampir menyerupainya hingga mungkin mengelirukan atau menyebabkan kekeliruan, dalam perjalanan perdagangan, berhubung dengan apa-apa barang atau perkhidmatan yang mengenainya ia didaftarkan dan dengan sesuatu cara yang menyebabkan penggunaan cap itu mungkin dikira sama ada—

- (a) sebagai penggunaan sebagai suatu cap dagangan;
- (b) di mana penggunaan itu adalah penggunaan di atas barang-barang itu atau dalam hubungan fizikal dengannya atau dalam suatu pekeliling iklan, atau iklan lain yang dikeluarkan kepada orang ramai, sebagai bererti suatu rujukan kepada seseorang yang mempunyai hak sama ada sebagai tuan punya berdaftar atau dengan pemberian kuasanya di bawah kaedah-kaedah yang berkaitan untuk menggunakan cap dagangan itu atau kepada barang-barang yang diperakui oleh tuan punya berdaftar; atau
- (c) dalam hal yang penggunaan itu adalah penggunaan di tempat atau hampir dengan tempat di mana perkhidmatan itu boleh didapati atau dilaksanakan atau dalam suatu pekeliling iklan atau iklan lain yang dikeluarkan kepada orang ramai, sebagai bererti suatu rujukan kepada orang yang mempunyai hak sama ada sebagai tuan punya atau sebagai pengguna berdaftar untuk menggunakan cap dagangan itu atau perkhidmatan yang dengan penyediaannya orang itu ada hubungan dalam perjalanan perdagangan.

(4) Hak bagi menggunakan sesuatu cap dagangan perakuan, yang diberi oleh pendaftaran adalah tertakluk kepada apa-apa syarat, pindaan, ubah suaian atau batasan yang dicatatkan dalam Daftar dan tidak boleh disifatkan sebagai dilanggar jika cap dagangan itu digunakan dengan apa-apa cara, berhubung dengan barang-barang yang akan dijual atau ditukar beli di mana-mana tempat, berhubung dengan barang-barang yang akan dieksport ke mana-mana pasaran, berhubung dengan perkhidmatan yang akan disediakan di sesuatu tempat atau dalam apa-apa hal keadaan yang, memandangkan kepada apa-apa syarat, pindaan, ubah suaian atau batasan itu, tidak diliputi oleh pendaftaran itu.

(5) Hak bagi menggunakan sesuatu cap dagangan perakuan, yang diberi oleh pendaftaran tidak boleh disifatkan sebagai melanggar jika ia digunakan oleh seseorang—

- (a) berhubung dengan barang-barang yang diperakui oleh tuan punya berdaftar cap dagangan itu jika, mengenai barang-barang atau sebahagian besar daripada barang-barang itu, tuan punya itu atau seorang lain mengikut pemberian kuasanya di bawah kaedah-kaedah yang berkaitan telah menggunakan cap dagangan itu dan telah tidak kemudiannya menghapus atau memadamkannya;
- (aa) jika tuan punya berdaftar telah pada bila-bila masa secara nyata atau tersirat memersetujui penggunaan cap dagangan itu; atau;
- (b) berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang disesuaikan untuk menjadi sebahagian daripada, atau untuk menjadi aksesori pada, barang-barang atau perkhidmatan lain yang berhubung dengannya cap dagangan itu telah digunakan tanpa melanggar hak yang diberi itu atau mungkin pada masa itu telah digunakan sedemikian, jika penggunaan cap itu adalah menasabah perlu untuk menunjukkan bahawa barang-barang atau perkhidmatan itu disesuaikan sedemikian dan maksud dan juga kesan penggunaan cap itu tidak untuk menunjukkan lain daripada fakta bahawa barang-barang atau perkhidmatan itu diperakui oleh tuannya berdaftar;

kecuali bahawa perenggan (a) tidak berkuat kuasa mengenai penggunaan yang terdiri daripada pemakaian cap itu pada apa-apa barang-barang, walaupun barang-barang itu adalah barang-barang seperti yang disebutkan dalam perenggan itu, jika pemakaian itu berlawanan dengan kaedah-kaedah yang berkaitan.

(6) Jika sesuatu cap dagangan perakuan adalah satu daripada dua atau lebih cap dagangan berdaftar yang serupa atau hampir-hampir menyerupai satu sama lain, penggunaan mana-mana daripada cap dagangan itu pada menjalankan hak menggunakan cap dagangan itu yang diberi oleh pendaftaran tidak boleh disifatkan sebagai melanggar hak yang diberi sedemikian bagi menggunakan mana-mana lain daripada cap dagangan itu.

(7) Sesuatu permohonan untuk mendaftarkan suatu cap dagangan di bawah seksyen ini mistilah dibuat secara bertulis dengan cara yang ditetapkan kepada Pendaftar secara bertulis oleh orang yang bercadang untuk didaftarkan sebagai tuan punyanya.

(8) Peruntukan subseksyen 25(2) hingga (8) dan subseksyen 25(10) hendaklah berkuat kuasa berhubung dengan sesuatu permohonan di bawah seksyen ini sebagaimana peruntukan itu berkuat kuasa berhubung dengan sesuatu permohonan di bawah subseksyen (1) seksyen itu.

(9) Pada menguruskan sesuatu permohonan di bawah seksyen ini, Pendaftar hendaklah memberi perhatian kepada pertimbangan yang serupa, setakat mana yang berkaitan, seolah-olah permohonan itu adalah suatu permohonan di bawah seksyen 25 dan juga kepada apa-apa pertimbangan lain yang berkaitan dengan permohonan di bawah seksyen ini, termasuk perlunya memastikan supaya sesuatu cap dagangan perakuan mengandungi sesuatu yang menunjukkan yang ianya adalah suatu cap dagangan yang demikian.

(10) Seseorang pemohon untuk pendaftaran sesuatu cap dagangan di bawah seksyen ini hendaklah menghantar kepada Pendaftar draf kaedah-kaedah bagi mengawal penggunaan cap itu dan kaedah-kaedah itu hendaklah termasuk peruntukan mengenai hal dalam mana tuan punya itu dikehendaki memperakui barang-barang atau perkhidmatan dan membenarkan penggunaan cap dagangan itu dan boleh mengandungi apa-apa peruntukan lain yang mungkin dikehendaki atau dibenarkan oleh Pendaftar supaya dimasukkan di dalamnya (termasuk peruntukan memberi hak untuk merayu kepada Pendaftar terhadap apa-apa keengganan tuan punya memperakui barang-barang atau perkhidmatan atau membenarkan penggunaan cap dagangan itu mengikut kaedah-kaedah itu) dan kaedah-kaedah itu, jika diluluskan, hendaklah disimpan dengan Pendaftar dan hendaklah terbuka untuk diperiksa dengan cara sama seperti Daftar.

(11) Pendaftar hendaklah menimbangkan permohonan itu berkenaan dengan perkara yang berikut, iaitu—

- (a) sama ada pemohon layak untuk memperakui barang-barang atau perkhidmatan yang mengenainya cap itu akan didaftarkan;
- (b) sama ada draf kaedah-kaedah itu adalah memuaskan; dan
- (c) sama ada dalam semua hal keadaan pendaftaran yang dipohon itu akan berfaedah kepada orang ramai,

dan boleh sama ada—

- (i) enggan menyetujui terima permohonan itu; atau
- (ii) menyetujui terima permohonan itu dan meluluskan kaedah-kaedah itu, sama ada tanpa ubah suaian dan dengan tidak

bersyarat atau dengan tertakluk kepada apa-apa syarat, pindaan, ubah suaian atau batasan yang difikirkannya perlu bagi permohonan atau kaedah-kaedah itu,

tetapi, kecuali dalam hal di mana permohonan itu disetujui terima dan diluluskan tanpa ubah suaian dan dengan tidak bersyarat, Pendaftar tidak boleh memutuskan perkara itu tanpa memberi peluang kepada pemohon itu untuk didengar dan Pendaftar boleh, atas permintaan pemohon, menimbangkan permohonan itu sebelum diberi pemberian kuasa untuk meneruskan permohonan itu, supaya ia bebas untuk menimbangkan semula apa-apa perkara yang telah diputuskan olehnya jika apa-apa pindaan atau ubah suaian dibuat selepasnya dalam permohonan itu atau dalam draf kaedah-kaedah itu.

(12) Jika sesuatu permohonan telah disetujui terima Pendaftar hendaklah, dengan seberapa segera yang boleh selepas setuju terimaan itu, mengarahkan supaya permohonan itu sebagaimana disetujui terima itu diiklankan dengan cara yang ditetapkan dan seksyen 28 hendaklah berkuat kuasa berhubung dengan pendaftaran cap itu seolah-olah permohonan itu adalah suatu permohonan di bawah seksyen 25 kecuali bahawa, pada memberi keputusan di bawah seksyen 28, Pendaftar hendaklah memberi perhatian hanya kepada pertimbangan yang disebutkan dalam subseksyen (9), dan sesuatu keputusan di bawah seksyen 28 untuk faedah pemohon itu adalah tersyarat kepada keputusan dibuat oleh Pendaftar untuk faedah pemohon itu di bawah subseksyen (13) mengenai apa-apa bangkangan berkenaan dengan mana-mana daripada perkara yang disebutkan dalam subseksyen (11).

(13) Apabila notis bangkangan diberi berkenaan dengan mana-mana daripada perkara yang disebutkan dalam subseksyen (11), Pendaftar hendaklah, selepas mendengar pihak-pihak yang berkenaan, jika dikehendaki sedemikian, dan selepas menimbangkan apa-apa keterangan, memutuskan sama ada, dan tertakluk kepada syarat, pindaan, ubah suaian atau batasan apakah mengenai permohonan itu atau mengenai kaedah-kaedah itu, jika ada, pendaftaran akan dibenarkan memandang kepada perkara itu.

(14) (a) Kaedah-kaedah yang disimpan mengenai sesuatu cap dagangan perakuan boleh, atas permohonan tuan punya berdaftar, diubah oleh Pendaftar.

(b) Pendaftar boleh mengarahkan supaya sesuatu permohonan untuk mendapat persetujuannya diiklankan dalam sesuatu perkara jika didapatinya sesuai berbuat demikian dan, jika Pendaftar mengarahkan supaya sesuatu permohonan diiklankan dan seseorang memberi notis bantahan kepada Pendaftar terhadap permohonan itu dalam tempoh yang ditetapkan dari tarikh iklan itu maka tidaklah boleh Pendaftar memutuskan perkara itu tanpa memberi peluang kepada pihak yang berkenaan itu untuk didengar.

(15) Mahkamah boleh, atas permohonan seseorang yang terkilan yang dibuat dengan cara yang ditetapkan, atau atas permohonan Pendaftar, boleh membuat apa-apa perintah yang difikirkannya patut bagi menghapuskan atau mengubah sesuatu catatan dalam Daftar, berhubung dengan sesuatu cap dagangan perakuan, atau untuk mengubah kaedah-kaedah yang disimpan, atas alasan—

- (a) bahawa tuan punya berdaftarnya tidak lagi layak memperakui barang-barang atau perkhidmatan-perkhidmatan yang mengenainya cap dagangan itu didaftarkan;
- (b) bahawa tuan punya berdaftarnya tidak mematuhi sesuatu peruntukan kaedah-kaedah yang disimpan yang dikehendaki dipatuhi di pihaknya;
- (c) bahawa adalah tidak berfaedah lagi kepada orang ramai bagi cap dagangan itu didaftarkan; atau
- (d) bahawa adalah perlu bagi faedah orang ramai supaya kaedah-kaedah itu diubah jika cap dagangan itu masih didaftarkan;

tetapi Mahkamah tidak mempunyai apa-apa bidang kuasa untuk membuat sesuatu perintah di bawah seksyen 45 atas mana-mana daripada alasan ini.

(16) Pendaftar hendaklah membetulkan Daftar dan kaedah-kaedah yang disimpan itu dengan apa-apa cara yang perlu untuk menguatkuasakan sesuatu perintah yang dibuat di bawah subseksyen (15).

(17) Walau apa pun peruntukan subseksyen 63(2) Pendaftar tidak mempunyai apa-apa bidang kuasa untuk mengaward kos kepada atau terhadap mana-mana pihak dalam sesuatu rayuan

kepadanya terhadap keengganan tuan punya berdaftar cap dagangan perakuan memperakui barang-barang atau perkhidmatan atau membenarkan cap dagangan itu digunakan.

(18) (*Dipotong oleh Akta A1078*).

(19) Peruntukan Bahagian ini hendaklah ditafsirkan tertakluk kepada seksyen 19 *Akta Piawaian 1966 [76/1966].

BAHAGIAN XII

CAP DAGANGAN PERTAHANAN

Pendaftaran pertahanan mengenai cap dagangan yang terkenal

57. (1) Jika sesuatu cap dagangan yang terdiri daripada sesuatu perkataan atau beberapa perkataan yang dicipta telah menjadi sebegitu terkenal berkenaan dengan apa-apa barang atau perkhidmatan yang mengenainya ia didaftarkan dan, yang berhubung dengannya ia telah digunakan, hingga penggunaannya berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan lain mungkin dikira sebagai menunjukkan suatu hubungan dalam perjalanan perdagangan antara barang-barang atau perkhidmatan yang lain itu dengan seseorang yang berhak menggunakan cap dagangan itu berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan-perkhidmatan yang pertama tersebut itu, maka walaupun tuan punya yang didaftarkan mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang pertama tersebut itu tidak menggunakan atau tidak bercadang untuk menggunakan cap dagangan itu berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang lain itu dan walau apa pun peruntukan seksyen 46 cap dagangan itu boleh, atas permohonan yang dibuat dengan cara yang ditetapkan oleh tuan punya yang didaftarkan mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang pertama tersebut itu, didaftarkan atas namanya mengenai barang-barang atau perkhidmatan-perkhidmatan yang lain itu sebagai suatu cap dagangan pertahanan dan semasa didaftarkan sedemikian cap dagangan itu tidak boleh dipotong dari Daftar mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang lain itu di bawah seksyen 46.

* CATATAN—Akta Piawaian 1966 [76/1966] telah dimansuhkan oleh Akta Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (Perbadanan) 1975 [Akta 157]—lihat seksyen 42. Akta Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (Perbadanan) 1975 [Akta 157] telah dimansuhkan oleh Akta Standard Malaysia 1996 [Akta 549]—lihat seksyen 23.

(2) Tuan punya berdaftar sesuatu cap dagangan boleh memohon untuk mendaftarkan cap dagangan itu mengenai apa-apa barang atau perkhidmatan sebagai sesuatu cap dagangan pertahanan walaupun cap dagangan itu telah pun didaftarkan atas namanya mengenai barang-barang atau perkhidmatan itu sebagai sesuatu cap dagangan yang lain daripada suatu cap dagangan pertahanan, atau boleh memohon untuk mendaftarkan cap dagangan itu mengenai apa-apa barang atau perkhidmatan sebagai sesuatu cap dagangan yang lain daripada sebagai suatu cap dagangan pertahanan walaupun cap dagangan itu telah pun didaftarkan atas namanya mengenai barang-barang atau perkhidmatan itu sebagai suatu cap dagangan pertahanan bagi menggantikan, dalam tiap-tiap satunya, pendaftaran yang sedia ada.

Cap dagangan pertahanan disifatkan sebagai cap dagangan berkaitan

58. Sesuatu cap dagangan yang didaftarkan sebagai suatu cap dagangan pertahanan dan cap dagangan itu sebagaimana selainnya didaftarkan atas nama tuan punya yang sama hendaklah disifat dan didaftarkan sebagai cap dagangan berkaitan walaupun pendaftarannya masing-masing adalah mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang berlainan.

Membetulkan Daftar

59. Pendaftar boleh pada bila-bila masa memotong pendaftaran sesuatu cap dagangan pertahanan yang mengenainya tiada apa-apa lagi pendaftaran atas nama tuan punya yang sama lain daripada sebagai suatu cap dagangan pertahanan.

Pemakaian Akta

60. Tertakluk kepada Bahagian ini, peruntukan Akta ini ada terpakai berhubung dengan pendaftaran sesuatu cap dagangan sebagai suatu cap dagangan pertahanan dan berhubung dengan sesuatu cap dagangan yang didaftarkan sebagai suatu cap dagangan pertahanan tetapi tidaklah perlu bagi tuan punya berdaftar sesuatu cap dagangan pertahanan membuktikan penggunaan cap dagangan itu bagi maksud mendapatkan pembaharuan pendaftaran.

BAHAGIAN XIII

PEMBICARAAN DI SISI UNDANG-UNDANG, KOS DAN
KETERANGAN**Perakuan sahnya cap dagangan berdaftar**

61. Jika dalam sesuatu prosiding di sisi undang-undang sahnya sesuatu cap dagangan berdaftar adalah dipersoalkan dan keputusan dibuat untuk faedah tuan punya berdaftar cap dagangan itu, maka bolehlah Mahkamah memperakui yang demikian dan jika Mahkamah memperakui sedemikian, jika sahnya pendaftaran itu dipersoalkan dalam suatu pembicaraan di sisi undang-undang yang kemudian, tuan punya berdaftar cap dagangan itu berhak, apabila mendapat suatu perintah atau hukuman muktamad untuk faedahnya, mendapat kos, bayaran dan belanja penuh sebagai antara peguam cara dengan pelanggan, melainkan jika dalam perbicaraan yang kemudian itu Mahkamah memperakui bahawa tuan punya berdaftar itu tidak patut mendapatnya.

Mendengar Pendaftar

62. (1) Jika dalam sesuatu prosiding di sisi undang-undang, relif yang diminta adalah termasuk mengubah atau membetulkan Daftar, Pendaftar berhak hadir dan didengar, dan hendaklah hadir jika diarahkan sedemikian oleh Mahkamah.

(2) Melainkan jika selainnya diarahkan oleh Mahkamah, Pendaftar boleh, daripada hadir dan didengar, mengemukakan kepada Mahkamah suatu pernyataan secara bertulis yang ditandatangani olehnya, memberi butir-butir langkah prosiding di hadapannya berhubung dengan perkara yang dipersoalkan itu atau butir-butir alasan mengenai sesuatu keputusan yang telah diberi olehnya mengenai perkara itu atau butir-butir amalan pejabat dalam hal yang serupa, atau butir-butir apa-apa perkara lain yang difikirkannya patut berkaitan dengan soal-soal itu dan yang diketahui olehnya sebagai Pendaftar dan pernyataan itu hendaklah disifatkan sebagai menjadi sebahagian daripada keterangan dalam prosiding itu.

Kos

63. (1) Dalam segala prosiding di hadapan Mahkamah di bawah Akta ini, Mahkamah boleh mengaward kepada mana-mana pihak apa-apa kos yang difikirkannya menasabah dan kos sebagaimana

yang difikirkannya menasabah itu dan kos Pendaftar hendaklah menurut budi bicara Mahkamah, tetapi Pendaftar tidak boleh diperintah membayar kos bagi mana-mana daripada pihak-pihak yang satu lagi itu.

(2) Dalam segala prosiding di hadapan Pendaftar di bawah Akta ini, Pendaftar adalah berkuasa mengaward kepada mana-mana pihak apa-apa kos yang difikirkannya munasabah dan juga mengarahkan bagaimana dan oleh pihak-pihak mana kos itu hendak dibayar, dan sesuatu perintah itu boleh, dengan keizinan Mahkamah, dilaksanakan mengikut cara sama seperti sesuatu hukuman atau perintah Mahkamah bagi maksud yang serupa.

Cara memberi keterangan

64. (1) Dalam segala prosiding di hadapan Pendaftar di bawah Akta ini, keterangan hendaklah diberi dengan cara akuan berkanun melainkan jika selainnya diarahkan, tetapi dalam sesuatu hal yang difikirkannya patut, Pendaftar boleh mengambil keterangan *viva voce* sebagai ganti atau sebagai tambahan kepada keterangan dengan cara akuan.

(2) Mana-mana akuan berkanun itu boleh, mengenai rayuan, digunakan di hadapan Mahkamah sebagai ganti keterangan dengan cara afidavit, tetapi jika digunakan sedemikian ia hendaklah mempunyai segala beban dan akibat keterangan dengan cara afidavit.

(3) Dalam apa-apa tindakan atau prosiding berhubungan dengan sesuatu cap dagangan atau nama dagangan, Pendaftar atau Mahkamah, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah menerima keterangan tentang kelaziman perdagangan yang berkenaan atau keterangan tentang kelaziman perniagaan dalam penyediaan perkhidmatan yang berkenaan, dan keterangan tentang mana-mana cap dagangan atau nama dagangan atau nama perniagaan atau cara gayanya yang relevan yang digunakan dengan sah oleh orang lain.

Salinan yang dimeterai hendaklah menjadi keterangan

65. (1) Salinan bercetak atau bertulis atau cabutan daripada Daftar, yang berupa sebagai diperakui oleh Pendaftar dan dimeterai dengan meterainya boleh diterima sebagai keterangan dalam sesuatu prosiding di hadapan mana-mana mahkamah undang-undang tanpa dibuktikan selanjutnya atau dikemukakan dokumen asalnya.

(2) Sesuatu perakuan yang berupa sebagai ditandatangani oleh Pendaftar mengenai apa-apa perbuatan yang ia diberi kuasa di bawah Akta ini untuk melakukan dan yang ia telah atau belum lakukan, mengikut mana yang berkenaan, adalah menjadi keterangan *prima facie* dalam sesuatu prosiding di hadapan mana-mana mahkamah undang-undang mengenai hal yang ia telah melakukan atau belum melakukan perbuatan itu.

Menteri boleh mengisytiharkan dokumen negara asing mengenai cap dagangan sebagai boleh diterima sebagai keterangan

66. (1) Menteri boleh dengan perintah yang disiarkan dalam *Warta* mengisytiharkan sesuatu dokumen atau sesuatu kelas dokumen sesuatu negara asing sebagai boleh diterima sebagai keterangan dalam sesuatu pembicaraan di hadapan sesuatu Mahkamah jika—

- (a) dokumen itu adalah dimeteraikan dengan meterai pegawai yang diberi kuasa atau dengan meterai kerajaan negara asing itu dan meterai itu adalah mengenai cap dagangan yang didaftarkan di dalam atau pun yang diiktiraf oleh negara asing itu atau jika tiada sesuatu meterai tersebut itu ada disertakan perakuan yang ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa itu yang bermaksud bahawa dokumen itu ialah keterangan mengenai perkara yang terkandung di dalamnya; dan
- (b) negara asing itu atau sebahagian daripadanya telah membuat perkiraan salingan dengan Kerajaan Malaysia mengenai bolehnya diterima dokumen itu sebagai keterangan.

(2) Bagi maksud seksyen ini—

“cap dagangan” ertinya apa-apa tanda, jenama, kepala, label, tiket, nama, tandatangan, perkataan, huruf, angka atau apa-apa gabungan daripadanya yang digunakan atau dicadang untuk digunakan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan bagi maksud menunjukkan atau supaya menunjukkan sesuatu hubungan dalam perjalanan perdagangan antara barang-barang atau perkhidmatan itu dengan seseorang yang berhak sama ada sebagai tuan punya atau sebagai pengguna berdaftar untuk menggunakan cap dagangan itu (di negara asing itu) sama ada dengan menunjukkan atau dengan tidak menunjukkan identiti orang itu dan yang didaftarkan atau pun yang diiktiraf oleh negara asing itu sebagai sesuatu cap dagangan

(di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuat kuasa di negara asing itu berkenaan dengan cap dagangan) tetapi tidak termasuk cap dagangan suatu negara asing yang lain yang didaftarkan di negara asing itu atau pun yang diiktiraf oleh negara asing itu menurut sesuatu perkiraan salingan antara negara asing itu dengan negara asing yang lain itu;

“dokumen” ertinya—

- (a) sesuatu salinan bercetak atau bertulis atau cabutan atau rekod lain cap dagangan yang disimpan dan disenggara di negara asing di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuat kuasa di negara asing itu berkenaan dengan cap dagangan; atau
- (b) apa-apa dokumen lain mengenai apa-apa perkara atau perbuatan berkenaan dengan cap dagangan yang didaftarkan dalam negara asing itu atau pun yang diiktiraf oleh negara asing itu sebagai cap dagangan;

“pegawai yang diberi kuasa” ertinya seseorang atau sesuatu pihak berkuasa yang diberi kuasa oleh kerajaan negara asing untuk menyimpan dan menyenggara suatu daftar atau lain-lain rekod capdagangan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuat kuasa di negara asing itu berkenaan dengan cap dagangan.

(3) Untuk mengelakkan keraguan, seksyen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai memberi pengiktirafan kepada cap dagangan sesuatu negara asing bagi maksud pendaftaran di bawah Akta ini tetapi hendaklah ditafsirkan hanya mengenai bolehnya diterima dokumen negara asing sebagai keterangan dalam sesuatu prosiding di hadapan Mahkamah.

Kuasa budi bicara

67. Dalam sesuatu rayuan terhadap keputusan Pendaftar di bawah Akta ini Mahkamah adalah mempunyai dan hendaklah menjalankan kuasa-kuasa budi bicara yang sama seperti diberi kepada Pendaftar di bawah Akta ini.

68. (*Dipotong oleh Akta A881*).

Rayuan terhadap keputusan Pendaftar

69. Melainkan jika dibenarkan dengan nyatanya oleh peruntukan Akta ini atau oleh peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya tiada apa-apa rayuan boleh dibuat terhadap sesuatu keputusan Pendaftar tetapi pada menguruskan apa-apa soal mengenai pembetulan Daftar (termasuk semua permohonan di bawah seksyen 45) Mahkamah adalah berkuasa mengulangkaji apa-apa keputusan Pendaftar berhubung dengan catitan yang berkenaan itu atau pembetulan yang diminta dibuat itu.

BAHAGIAN XIV**KONVENSYEN DAN PERKIRAAN ANTARABANGSA****Hak keutamaan di bawah Konvensyen, dsb.**

70. (1) Jika mana-mana orang telah memohon untuk mendapatkan perlindungan apa-apa cap dagangan di sesuatu negara Konvensyen atau negara asing ditetapkan, orang itu atau wakil di sisi undang-undangnya atau pemegang serahhaknya, setelah membuat perisytiharan dalam masa yang ditetapkan yang menunjukkan tarikh permohonan itu dan negara di mana ia dibuat, hendaklah, berkenaan dengan permohonan bagi pendaftaran cap dagangannya, mendapat hak keutamaan dan permohonan itu di Malaysia hendaklah mempunyai tarikh yang sama seperti tarikh permohonan bagi perlindungan di negara Konvensyen atau negara asing ditetapkan yang berkenaan, mengikut mana-mana yang berkenaan tertakluk kepada yang berikut:

- (a) bahawa permohonan bagi pendaftaran itu dibuat dalam tempoh enam bulan dari tarikh permohonan bagi perlindungan di negara Konvensyen atau negara asing ditetapkan yang berkenaan, mengikut mana-mana yang berkenaan; dan jika permohonan bagi perlindungan dibuat di lebih daripada satu negara Konvensyen atau negara asing ditetapkan, tempoh enam bulan yang disebut dalam perenggan ini hendaklah dikira dari tarikh yang permohonan yang lebih awal atau yang paling awal itu dibuat;
- (b) bahawa pemohon itu ialah sama ada rakyat atau pemastautin, atau pertubuhan perbadanan yang diperbadankan di bawah undang-undang, negara

Konvensyen atau negara asing ditetapkan yang berkenaan, mengikut mana-mana yang berkenaan; dan

- (c) bahawa tiada apa-apa dalam seksyen ini memberikan hak kepada tuan punya sesuatu cap dagangan untuk mendapatkan ganti rugi bagi pelanggaran atau apa-apa kejadian sebelum tarikh yang permohonan bagi perlindungan cap dagangan itu dibuat di Malaysia.

(2) Walau apa pun apa-apa peruntukan lain Akta ini, pendaftaran sesuatu cap dagangan yang berkenaan dengannya hak keutamaan wujud tidak boleh ditolak atau dibatalkan semata-mata oleh sebab penggunaan cap dagangan itu oleh mana-mana orang lain di Malaysia semasa tempoh enam bulan yang tersebut.

(3) Permohonan bagi pendaftaran sesuatu cap dagangan yang berkenaan dengannya hak keutamaan wujud—

- (a) hendaklah dibuat mengikut dan diperlakukan dengan cara yang sama seperti suatu permohonan biasa bagi pendaftaran di bawah Akta ini; dan
- (b) hendaklah menyatakan negara Konvensyen atau negara asing ditetapkan, mengikut mana-mana yang berkenaan, di mana permohonan bagi perlindungan, atau permohonan pertama bagi perlindungan, dibuat dan tarikh yang permohonan bagi perlindungan itu dibuat.

(4) Berkenaan dengan negara asing ditetapkan, seksyen ini hendaklah terpakai hanya bagi jangka masa tempoh yang perintah itu terus berkuat kuasa berkenaan dengan negara itu.

(5) Bagi maksud Akta ini, Menteri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam *Warta*, mengisytiharkan sesuatu negara sebagai telah membuat perkiraan dengan Malaysia bagi perlindungan salingan cap dagangan.

Perlindungan sementara cap dagangan mengenai barang atau perkhidmatan yang menjadi hal perkara pameran antarabangsa

70A. Walau apa pun apa-apa jua dalam Akta ini, perlindungan sementara hendaklah diberikan kepada sesuatu cap dagangan mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang menjadi hal perkara pameran di suatu pameran antarabangsa rasmi atau pameran antarabangsa yang diiktiraf sebagai rasmi yang diadakan di Malaysia atau di mana-mana negara Konvensyen atau negara asing ditetapkan.

(2) Perlindungan sementara yang diberikan di bawah subseksyen (1) tidaklah melanjutkan apa-apa tempoh keutamaan yang dituntut oleh seseorang pemohon dan jika hak keutamaan dituntut oleh seseorang pemohon kemudian daripada perlindungan sementara itu, tempoh keutamaan itu hendaklah kekal enam bulan tetapi tempoh itu hendaklah bermula dari tarikh yang barang-barang atau perkhidmatan itu diperkenalkan ke dalam pameran itu.

(3) Seseorang pemohon bagi pendaftaran sesuatu cap dagangan yang barang-barang atau perkhidmatannya menjadi hal perkara pameran di suatu pameran antarabangsa rasmi atau pameran antarabangsa yang diiktiraf sebagai rasmi di Malaysia atau di mana-mana negara Konvensyen atau negara asing ditetapkan dan yang memohon untuk mendapat pendaftaran cap itu di Malaysia dalam tempoh enam bulan dari tarikh yang barang-barang atau perkhidmatan itu mula-mula menjadi hal perkara pameran itu hendaklah, atas permintaannya, disifatkan telah memohon untuk mendapatkan pendaftaran pada tarikh yang barang-barang atau perkhidmatan itu mula-mula menjadi hal perkara pameran itu.

(4) Keterangan bahawa barang-barang atau perkhidmatan yang memakai cap dagangan itu menjadi hal perkara pameran di suatu pameran antarabangsa rasmi atau pameran antarabangsa yang diiktiraf sebagai rasmi hendaklah melalui perakuan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kompeten pameran itu.

Pelindungan cap dagangan terkenal

70B. (1) Tuan punya sesuatu cap dagangan yang berhak diberi perlindungan di bawah Konvensyen Paris atau Perjanjian TRIPS sebagai suatu cap dagangan yang terkenal adalah berhak untuk menghalang dengan injunksi penggunaan di Malaysia dalam perjalanan perdagangan dan tanpa persetujuan tuan punya cap dagangan itu yang, atau yang bahagian utamanya, adalah serupa dengan atau hampir-hampir menyerupai cap tuan punya itu, berkenaan dengan barang atau perkhidmatan yang sama, jika penggunaan itu mungkin memperdayakan atau menyebabkan kekeliruan.

(2) Tiada apa-apa jua dalam subseksyen (1) boleh menyentuh keberterusan apa-apa penggunaan bona fide sesuatu cap dagangan yang bermula sebelum permulaan kuat kuasa Akta ini.

(3) Dalam seksyen ini, sebutan tentang sesuatu cap dagangan yang berhak untuk diberi perlindungan di bawah Perkara 6*bis* Konvensyen Paris atau Perkara 16 Perjanjian TRIPS sebagai suatu cap dagangan yang terkenal adalah tentang suatu cap yang terkenal di Malaysia sebagai cap seseorang sama ada atau tidak orang itu menjalankan perniagaan, atau mempunyai apa-apa nama baik, di Malaysia, dan sebutan tentang tuan punya cap itu hendaklah ditakrifkan dengan sewajarnya.

BAHAGIAN XIVA

LANGKAH-LANGKAH SEMPADAN

Tafsiran

70c. Dalam Bahagian ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

“barang cap dagangan lancung” ertinya apa-apa barang, termasuk pembungkus, yang terdapat padanya tanpa kebenaran suatu cap dagangan yang serupa atau hampir-hampir menyerupai cap dagangan yang didaftarkan dengan sah berkenaan dengan barang itu, atau yang tidak dapat dibezakan tentang aspek pentingnya daripada cap dagangan itu, dan yang melanggar hak tuan punya cap dagangan itu di bawah Akta ini;

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

“barang yang disita” ertinya barang yang disita di bawah seksyen 70D;

“cagaran” ertinya apa-apa jumlah wang dalam bentuk tunai;

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

“pegawai diberi kuasa” ertinya—

(a) seseorang pegawai kastam yang hak sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Kastam 1967; [*Akta 235*] atau

- (b) mana-mana pegawai awam atau mana-mana orang dalam penggajian Perbadanan yang dilantik oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam *Warta* untuk menjalankan kuasa dan melaksanakan kewajipan yang diberikan dan dikenakan ke atas seseorang pegawai diberi kuasa oleh Bahagian ini;

“tempoh simpanan”, berhubung dengan barang yang disita, ertinya—

- (a) tempoh yang dinyatakan dalam notis yang diberikan di bawah seksyen 70G berkenaan dengan barang itu; atau
- (b) jika tempoh itu telah dilanjutkan di bawah seksyen 70G, tempoh yang dilanjutkan itu.

Sekatan ke atas pengimportan barang cap dagangan lancung

70d. (1) Mana-mana orang boleh mengemukakan suatu permohonan kepada Pendaftar yang menyatakan—

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

(2) Sesuatu permohonan di bawah subseksyen (1) hendaklah disokong oleh dokumen dan maklumat yang berhubungan dengan barang itu yang membolehkan barang itu dikenal pasti oleh pegawai diberi kuasa, dan disertakan dengan apa-apa fi sebagaimana yang ditetapkan.

(3) Apabila permohonan di bawah subseksyen (1) diterima, Pendaftar hendaklah memutuskan permohonan itu, dan Pendaftar hendaklah dalam tempoh yang munasabah memaklumkan pemohon sama ada permohonan itu diluluskan.

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

(5) Sesuatu kelulusan di bawah subseksyen (3) hendaklah terus berkuat kuasa sehingga berakhir tempoh enam puluh hari yang bermula pada hari kelulusan itu diberikan, melainkan jika kelulusan itu ditarik balik sebelum tempoh itu berakhir, oleh pemohon dengan memberikan notis secara bertulis kepada Pendaftar.

(6) Jika sesuatu kelulusan telah diberikan di bawah seksyen ini dan belum luput atau ditarik balik, pengimportan apa-apa barang cap dagangan lancung ke dalam Malaysia sepanjang tempoh yang ditentukan dalam kelulusan itu adalah dilarang.

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

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

Cagaran

70E. (1) Pendaftar hendaklah, apabila memberikan kelulusannya di bawah seksyen 70D, menghendaki pemohon supaya menandatangani pada Pendaftar suatu cagaran yang pada pendapat Pendaftar mencukupi untuk—

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

Penyimpanan selamat barang yang disita

70F. (1) Barang yang disita hendaklah dibawa ke mana-mana tempat selamat sebagaimana yang diarahkan oleh Pendaftar atau sebagaimana yang difikirkan patut oleh pegawai diberi kuasa.

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

Notis

70G. (1) Dengan seberapa segera yang semunasabahnya dapat dilaksanakan selepas barang disita di bawah seksyen 70D, pegawai diberi kuasa hendaklah memberi Pendaftar, pengimport dan pemohon, sama ada sendiri atau melalui pos berdaftar, suatu notis yang mengenal pasti barang itu, yang menyatakan bahawa barang itu telah disita dan tempat barang itu berada.

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

(3) Jika pada masa notis itu diterima suatu tindakan bagi pelanggaran sudah dimulakan oleh pemohon, dia hendaklah memberitahu Pendaftar hakikat itu.

(4) Pemohon boleh, melalui notis bertulis yang diberikan kepada Pendaftar sebelum berakhir tempoh yang ditentukan dalam notis itu (tempoh yang mula-mula), meminta tempoh itu dilanjutkan.

(5) Tertakluk kepada subseksyen (6), jika—

- (a) suatu permintaan dibuat mengikut subseksyen (4); dan
- (b) Pendaftar berpuas hati bahawa adalah munasabah permintaan itu dibenarkan,

Pendaftar boleh melanjutkan tempoh yang mula-mula itu.

(6) Suatu keputusan atas sesuatu permintaan yang dibuat mengikut subseksyen (4) hendaklah dibuat dalam masa dua hari kerja selepas permintaan itu dibuat, tetapi keputusan sedemikian tidak boleh dibuat selepas berakhir tempoh yang mula-mula yang dengannya permintaan itu berkaitan.

Pemeriksaan pelepasan, dsb., barang yang disita

70H. (1) Pendaftar boleh membenarkan pemohon atau pengimport memeriksa barang yang disita jika dia bersetuju untuk memberikan aku janji yang diperlukan.

(2) Aku janji yang diperlukan yang disebut dalam subseksyen (1) ialah aku janji secara bertulis bahawa orang yang memberi aku janji itu akan—

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

(3) Jika pemohon memberikan aku janji yang diperlukan, Pendaftar boleh membenarkan pemohon mengambil sample barang yang disita itu daripada jagaan Pendaftar untuk diperiksa oleh pemohon.

(4) Jika pengimport memberikan aku janji yang diperlukan, Pendaftar boleh membenarkan pengimport mengambil sample barang yang disita itu daripada jagaan Pendaftar untuk diperiksa oleh pengimport.

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

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

Pelucuthakan barang yang disita dengan keizinan

70I. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), pengimport boleh, dengan notis bertulis kepada Pendaftar, mengizinkan barang yang disita itu dilucuthakkan.

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

(3) Jika pengimport memberikan notis itu, barang yang disita itu adalah terlucut hak dan hendaklah dilupuskan dengan apa-apa cara yang ditetapkan melalui peraturan yang dibuat di bawah Bahagian ini.

Pelepasan wajib barang yang disita kepada pengimport

70J. (1) Pendaftar hendaklah melepaskan barang yang disita itu kepada pengimport apabila tamat tempoh simpanan bagi barang itu jika pemohon—

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

(2) Jika—

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

Pendaftar hendaklah melepaskan barang itu kepada pengimport.

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

Pampasan kerana tidak mengambil tindakan

70K. (1) Jika barang telah disita menurut suatu notis yang diberikan di bawah seksyen 70D dan pemohon tidak mengambil tindakan bagi pelanggaran dalam tempoh simpanan, seseorang yang terkilan oleh penyitaan itu boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu perintah pampasan terhadap pemohon.

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

Tindakan bagi pelanggaran cap dagangan berdaftar

70L. (1) Jika suatu tindakan bagi pelanggaran telah dimulakan oleh pemohon, Mahkamah boleh sebagai tambahan kepada apa-apa relief yang boleh diberikan—

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

bergantung kepada hal keadaan kes itu.

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

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

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

(5) Jika—

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

Mahkamah boleh memerintahkan pemohon supaya membayar pampasan dalam apa-apa amaun sebagaimana difikirkan patut oleh Mahkamah kepada defendan itu.

Pelupusan barang yang disita yang diperintahkan supaya dilucuthakkan

70M. Jika Mahkamah memerintahkan bahawa barang yang disita itu hendaklah dilucuthakkan, barang itu hendaklah dilupuskan mengikut cara sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah.

Cagaran tidak mencukupi

70N. (1) Jika perbelanjaan munasabah yang ditanggung oleh Pendaftar berhubung dengan mana-mana tindakan yang diambil oleh Pendaftar di bawah Bahagian ini, atau yang diambil mengikut suatu perintah Mahkamah di bawah Bahagian ini, melebihi amaun cagaran yang didepositkan di bawah seksyen 70E, amaun yang lebih itu ialah hutang yang kena dibayar kepada Pendaftar.

(2) Hutang yang diwujudkan melalui subseksyen (1) adalah kena dibayar oleh pemohon, atau, jika terdapat dua atau lebih pemohon, oleh pemohon bersesama dan berasingan.

Tindakan *ex officio*

70o. (1) Mana-mana pegawai diberi kuasa boleh menahan atau menggantung pelepasan barang yang, berdasarkan keterangan *prima facie* yang telah diperolehi oleh pegawai itu, merupakan barang cap dagangan lancung.

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

- (a) hendaklah memaklumkan Pendaftar, pengimport dan tuan punya cap dagangan itu; dan
- (b) boleh pada bila-bila masa meminta daripada tuan punya cap dagangan itu apa-apa maklumat yang boleh membantunya menjalankan kuasanya.

(3) Tertakluk kepada seksyen 70J, seseorang pengimport boleh mengemukakan suatu rayuan terhadap penahanan barang atau penggantungan pelepasan barang di bawah subseksyen (1).

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

Peraturan-peraturan berhubung dengan langkah sempadan

70p. (1) Menteri boleh membuat peraturan-peraturan yang perlu atau suai manfaat bagi maksud Bahagian ini.

(2) Tanpa menjejaskan keluasan subseksyen (1), peraturan-peraturan boleh dibuat bagi—

- (a) menetapkan dan mengenakan fi dan memperuntukkan cara bagi memungut fi itu;
- (b) menetapkan borang dan notis;
- (c) memperuntukkan cara bagi mendepositkan cagaran;
- (d) menetapkan apa-apa perkara lain yang dikehendaki supaya ditetapkan di bawah Bahagian ini.

BAHAGIAN XV

PELBAGAI

Penggunaan cap dagangan bagi dagangan eksport

71. Pemakaian sesuatu cap dagangan di Malaysia pada barang-barang yang akan diekspot dari Malaysia dan apa-apa perbuatan lain yang dilakukan di Malaysia berhubung dengan barang-barang itu, yang mana jika dilakukan berhubung dengan barang-barang yang akan dijual atau pun ditukar beli di Malaysia akan menjadi penggunaan suatu cap dagangan di Malaysia, hendaklah bagi maksud Akta ini disifatkan sebagai penggunaan cap dagangan itu berhubung dengan barang-barang itu.

(2) Subseksyen (1) hendaklah disifatkan sebagai telah berkuat kuasa berhubung dengan sesuatu perbuatan yang telah dilakukan sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini sebagaimana ianya berkuat kuasa berhubung dengan sesuatu perbuatan yang dilakukan selepas tarikh itu, tetapi ianya tidak menyentuh sesuatu keputusan Mahkamah yang telah dibuat sebelum tarikh itu atau keputusan sesuatu rayuan terhadap keputusan yang dibuat sedemikian.

Penggunaan cap dagangan jika bentuk dagangan berubah

72. Penggunaan sesuatu cap dagangan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan di mana suatu bentuk hubungan dalam penjalanan perdagangan masih ada antara barang-barang atau perkhidmatan itu dengan orang yang menggunakan cap dagangan itu tidak boleh disifatkan sebagai mungkin menyebabkan perdayaan atau kekeliruan hanya atas alasan bahawa cap dagangan itu telah atau adalah digunakan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan di mana suatu bentuk hubungan yang berlainan dalam penjalanan perdagangan telah atau masih ada antara barang-barang atau perkhidmatan itu dengan orang itu atau seseorang pemegang hakmilik orang itu sebelumnya.

Pendapat permulaan oleh Pendaftar

73. (1) Kuasa untuk memberi pendapat kepada seseorang yang bercadang memohon untuk mendaftarkan suatu cap dagangan dalam Daftar tentang sama ada cap dagangan itu didapati oleh Pendaftar *prima facie* sebagai boleh membezakan adalah suatu tugas Pendaftar di bawah Akta ini.

(2) Seseorang yang ingin memperoleh pendapat itu hendaklah membuat permohonan kepada Pendaftar mengikut cara yang ditetapkan.

(3) Jika sesuatu permohonan untuk pendaftaran sesuatu cap dagangan dibuat dalam masa tiga bulan selepas Pendaftar memberi pendapat bahawa permohonan itu boleh diluluskan dan Pendaftar, selepas penyiasatan atau pertimbangan selanjutnya, memberi notis kepada pemohon tentang bantahan atas alasan bahawa cap dagangan itu tidak boleh membezakan maka pemohon itu adalah berhak, selepas memberi notis menarik balik permohonan itu dalam tempoh yang ditetapkan, mendapatkan balik apa-apa bayaran yang telah dibayar apabila memfail permohonan itu.

Kuasa Pendaftar meminda dokumen

74. (1) Pendaftar boleh, atas apa-apa syarat mengenai kos sebagaimana yang difikirkannya patut sama ada bagi maksud membetulkan sesuatu kesilapan dari segi tulisan atau sesuatu kesilapan yang nyata, membenar dibetulkan sesuatu permohonan pendaftaran cap dagangan atau notis bantangan atau lain-lain dokumen yang dikemukakan di sesuatu pejabat cap dagangan.

(2) Sesuatu pindaan bagi sesuatu permohonan tidak boleh dibenarkan di bawah seksyen ini jika pindaan itu akan menyentuh pada substansialnya identiti cap dagangan itu sebagaimana yang ditentukan dalam permohonan itu sebelum pindaan.

(3) Sesuatu keputusan Pendaftar di bawah subseksyen (1) adalah tertakluk kepada rayuan kepada Mahkamah.

Lain-lain kuasa Pendaftar

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

- (a) menyaman saksi;
- (b) menerima keterangan atas sumpah;
- (c) menghendaki sesuatu dokumen atau barang dikemukakan; dan
- (d) mengaward kos terhadap sesuatu pihak dalam pembicaraan di hadapannya.

(2) Seseorang yang tidak mematuhi sesuatu saman, perintah atau arahan yang dibuat oleh Pendaftar di bawah perenggan (1)(a), (b) dan (c) tanpa apa-apa sebab yang sah di sisi undang-undang adalah disifatkan sebagai telah melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan dikenakan denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada tiga bulan atau kedua-duanya.

(3) Kos yang diaward oleh Pendaftar boleh, jika tidak dibayar, dituntut dalam sesuatu mahkamah yang berbidangkuasa layak sebagai hutang yang kena dibayar oleh orang yang terhadapnya kos itu telah diberi kepada orang yang untuk faedahnya kos itu telah diberi.

Menjalankan kuasa budi bicara

76. Jika sesuatu kuasa budi bicara diberi kepada Pendaftar oleh Akta ini atau oleh mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya, Pendaftar tidak boleh menjalankan kuasa itu secara menentang pemohon untuk pendaftaran atau tuan punya berdaftar yang berkenaan tanpa memberi kepada pemohon itu suatu peluang untuk didengar (jika dikehendaki dengan sewajarnya berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan).

Perlanjutan masa

77. (1) Jika masa ditentukan oleh Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya yang dalamnya sesuatu perbuatan atau perkara hendaklah dilakukan, Pendaftar boleh, melainkan jika selainnya diperuntukkan dengan nyata atau diarahkan oleh Mahkamah, atas permohonan mengikut cara yang ditetapkan, melanjutkan masa itu sama ada sebelum atau selepas tamat masa itu apabila dibayar fi yang ditetapkan.

(2) Subseksyen (1) tidaklah terpakai bagi seksyen 29, subseksyen 31(3), seksyen 70 dan seksyen 70A kecuali jika hal keadaan yang disebutkan dalam seksyen 78 terpakai.

Perlanjutan masa oleh sebab kesilapan dalam pejabat cap dagangan, dsb.

78. (1) Jika oleh sebab—

- (a) hal keadaan yang tidak dapat dikawal oleh orang yang berkenaan; atau
- (b) sesuatu kesilapan atau tindakan di pihak Pejabat Pusat Cap Dagangan atau mana-mana pejabat cap dagangan;

sesuatu perbuatan berkenaan dengan sesuatu permohonan untuk mendaftarkan sesuatu cap dagangan atau dalam prosiding di bawah Akta ini (yang bukan prosiding dalam Mahkamah) yang dikehendaki dilakukan dalam suatu masa tertentu belum dilakukan sedemikian maka Pendaftar boleh melanjutkan masa bagi melakukan perbuatan itu.

(2) Masa yang dikehendaki bagi melakukan sesuatu perbuatan boleh dilanjutkan di bawah seksyen ini sungguhpun masa itu telah tamat.

Alamat untuk penyampaian

79. (1) Jika seseorang pemohon bagi pendaftaran sesuatu cap dagangan tidak bermastautin atau menjalankan perniagaan di Malaysia, dia hendaklah memberi kepada Pendaftar suatu alamat untuk penyampaian di Malaysia yang hendaklah alamat ejennya, dan jika dia tidak berbuat demikian, Pendaftar boleh enggan mengambil tindakan lanjut mengenai permohonan itu.

(2) Sesuatu alamat untuk penyampaian yang dinyatakan dalam permohonan itu atau dalam sesuatu notis bantahan hendaklah, bagi maksud permohonan atau notis bantahan itu, disifatkan sebagai alamat pemohon atau pembantahan itu, mengikut mana yang berkenaan, dan segala dokumen berhubung dengan permohonan atau notis bantahan itu boleh disampaikan dengan meninggalkannya di alamat untuk penyampaian bagi pemohon atau pembantahan itu, mengikut mana yang berkenaan, atau dengan menghantarnya dengan pos ke alamat itu.

(3) Sesuatu alamat untuk penyampaian boleh diubah dengan memberitahu Pendaftar secara bertulis.

(4) Tertakluk kepada subseksyen (1) tuan punya berdaftar sesuatu cap dagangan hendaklah dari semasa ke semasa memberitahu Pendaftar secara bertulis mengenai apa-apa perubahan dalam Daftar dan Pendaftar hendaklah mengubah Daftar dengan sewajarnya.

(5) Alamat tuan punya berdaftar sesuatu cap dagangan sebagaimana terdapat pada masa itu dalam Daftar hendaklah bagi segala maksud di bawah Akta ini disifatkan sebagai alamat tuan punya berdaftar itu.

Ejen

80. (1) Jika seseorang pemohon bagi pendaftaran sesuatu cap dagangan tidak bermastautin atau menjalankan perniagaan di Malaysia, dia hendaklah melantik ejen untuk bertindak bagi dirinya.

(2) Jika sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Akta ini supaya dilakukan oleh atau ke atas mana-mana orang berkaitan dengan sesuatu cap dagangan atau cap dagangan yang dicadangkan atau apa-apa prosedur berhubung dengannya, perbuatan itu boleh, di bawah dan mengikut Akta ini dan mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya atau dalam hal tertentu dengan kebenaran khas Pendaftar, dilakukan oleh atau ke atas ejen orang itu yang diberi kuasa sewajarnya mengikut cara yang ditetapkan.

(3) Tiada orang, firma atau syarikat boleh diberi kuasa untuk bertindak sebagai ejen bagi maksud Akta ini melainkan jika orang itu berdomisil atau bermastautin di Malaysia atau firma atau syarikat itu ditubuhkan di bawah undang-undang Malaysia dan orang, firma atau syarikat itu menjalankan perniagaan atau amalan secara utama di Malaysia.

Menyatakan dengan palsu cap dagangan sebagai didaftarkan

81. (1) Seseorang yang membuat suatu representasi—

- (a) berkenaan dengan sesuatu cap dagangan, yang bukan suatu cap dagangan berdaftar, yang bermaksud bahawa cap dagangan itu ialah suatu cap dagangan berdaftar;
- (b) berkenaan dengan sebahagian daripada sesuatu cap dagangan berdaftar, yang bukan suatu bahagian yang didaftarkan secara berasingan sebagai suatu cap dagangan, yang bermaksud bahawa cap dagangan itu adalah didaftarkan sedemikian;
- (c) yang bermaksud bahawa sesuatu cap dagangan adalah didaftarkan mengenai barang-barang atau perkhidmatan yang mengenainya cap dagangan itu adalah tidak didaftarkan; atau
- (d) yang bermaksud bahawa pendaftaran sesuatu cap dagangan memberi suatu hak ke atas penggunaan eksklusif akan cap dagangan itu dalam hal keadaan dalam mana, memandangkan kepada syarat-syarat atau batasan-batasan yang dicatitkan dalam Daftar, pendaftaran itu adalah tidak memberi hak itu,

bersalah atas suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada dua bulan atau kedua-duanya.

(2) Bagi maksud seksyen ini penggunaan di Malaysia berhubung dengan sesuatu cap dagangan akan perkataan “berdaftar” atau akan apa-apa perkataan lain yang merujuk sama ada dengan nyata atau dengan cara faham kepada pendaftaran hendaklah disifatkan sebagai bererti suatu rujukan kepada pendaftaran dalam Daftar kecuali—

- (a) jika perkataan itu digunakan dalam perkaitan fizikal dengan perkataan-perkataan lain yang ditunjukkan dengan huruf yang sekurang-kurangnya sama besar dengan huruf perkataan itu ditunjukkan dan menunjukkan bahawa rujukan itu adalah kepada pendaftaran sebagai sesuatu cap dagangan di bawah undang-undang sesuatu negara di luar Malaysia iaitu negara yang di bawah undang-undangnya pendaftaran yang dirujuk itu adalah sebenarnya berkuatkuasa;

- (b) jika perkataan itu (iaitu suatu perkataan yang lain daripada perkataan “berdaftar”) adalah sendirinya sesuatu yang menunjukkan bahawa rujukan itu adalah kepada pendaftaran sebagaimana disebutkan dalam perenggan (a); atau
- (c) jika perkataan itu digunakan berhubung dengan suatu cap yang didaftarkan sebagai suatu cap dagangan di bawah undang-undang sesuatu negara di luar Malaysia dan berhubung dengan barang-barang yang akan diekspot ke negara itu.

Cap dagangan tidak berdaftar

82. (1) Tiada sesiapa jua berhak mengambil apa-apa tindakan bagi mencegah pelanggaran terhadap sesuatu cap dagangan tidak berdaftar atau menuntut gantirosak kerananya.

(2) Walau apa pun, apa-apa jua peruntukan subseksyen (1), tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh disifatkan sebagai menyentuh hak untuk mengambil tindakan terhadap sesiapa jua kerana mengelirupkan barang-barang atau perkhidmatan sebagai barang-barang atau perkhidmatan seorang lain atau remidi mengenainya.

Peraturan-peraturan

83. (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi maksud melaksanakan peruntukan Akta ini.

(2) Pada khususnya dan tanpa menyentuh keluasan subseksyen (1), peraturan-peraturan itu boleh membuat peruntukan bagi semua atau mana-mana daripada yang berikut—

- (a) mengawal amalan (lain daripada amalan berhubung dengan prosiding di hadapan Mahkamah atau berkaitan dengannya) di bawah Akta ini termasuk penyampaian dokumen;
- (b) mengklasfikasikan barang-barang dan perkhidmatan bagi maksud pendaftaran cap dagangan;
- (c) membuat atau menghendaki duplikasi cap dagangan atau lain-lain dokumen;

- (d) mendapatkan dan mengawal penyiaran dan penjualan atau pembahagian salinan-salinan cap dagangan dan lain-lain dokumen dengan apa-apa cara yang difikirkan patut oleh Menteri;
- (e) untuk menetapkan fi yang hendaklah dibayar berkenaan dengan apa-apa hal atau perkara yang diperlukan bagi maksud Akta ini;
- (ea) untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran dan kelayakan ejen;
- (f) membuat peraturan secara am mengenai perkara-perkara berkenaan dengan urusan cap dagangan yang dijalankan di mana-mana pejabat cap dagangan sama ada atau tidak ditetapkan dengan khas di bawah Akta ini tetapi walau bagaimanapun peraturan itu tidak boleh berlawanan dengan mana-mana daripada peruntukan Akta ini.

(3) *(Dipotong oleh Akta A881).*

(4) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, Jawatankuasa Kaedah yang ditubuhkan di bawah Akta Mahkamah Kehakiman, 1964 boleh membuat kaedah-kaedah bagi Mahkamah untuk mengawal amalan dan acara berhubung dengan pembicaraan di hadapan Mahkamah atau yang berkenaan dengannya dan juga kos bagi pembicaraan itu.

Pemansuhan dan kecualian

84. (1) Ordinan Cap Dagangan, 1950, Ordinan Cap Dagangan, Sabah dan Ordinan Cap Dagangan, Sarawak adalah dengan ini dimansuhkan.

(2) Walau apa pun, apa-apa jua Ordinan yang dinyatakan dalam subseksyen (1) adalah dimansuhkan:

- (a) apa-apa jua perundangan kecil yang dibuat di bawah mana-mana undang-undang yang dimansuhkan itu hendaklah setakat mana perundangan kecil itu tidak berlawanan dengan peruntukan-peruntukan Akta ini terus berkuat kuasa dan berkesan seolah-olah ia telah dibuat di bawah Akta ini dan boleh dimansuhkan, dilanjutkan, diubah atau dipinda dengan sewajarnya;

- (b) apa-apa jua perlantikan yang dibuat di bawah undang-undang yang dimansuhkan itu atau di bawah perundangan kecil yang dibuat di bawahnya itu hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan seolah-olah ia telah dibuat di bawah Akta ini melainkan jika selainnya diarahkan oleh Menteri;
 - (c) apa-apa jua perakuan yang dikeluarkan di bawah mana-mana daripada undang-undang yang dimansuhkan itu dan yang berkuat kuasa sebelum sahaja mula berkuat kuasanya Akta ini hendaklah, tertakluk kepada had, syarat dan tempoh sahnya yang dinyatakan dalam perakuan itu, terus berkuat kuasa dan mempunyai kesan yang serupa seolah-olah ia telah dikeluarkan di bawah Akta ini dan Pendaftar boleh meminda, mengubah suai, membaharui, atau membatalkan perakuan itu mengikut kuasa-kuasa yang diberi kepadanya oleh peruntukan-peruntukan yang berkaitan dalam Akta ini berkenaan dengannya.
-

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 175

AKTA CAP DAGANGAN 1976

SENARAI PINDAAN

Undang-undang yang meminda	Tajuk Ringkas	Berkuat kuasa dari
*Akta A881	Akta Cap Dagangan (Pindaan) 1994	01-12-1997
Akta A1078	Akta Cap Dagangan (Pindaan) 2000	01-08-2001 [P.U. (B) 278/2001]
Akta A1138	Akta Cap Dagangan (Pindaan) 2002	03-03-2003 [P.U. (B) 103/2003]

*CATATAN—(1) Pindaan kepada seksyen 11, 14, subseksyen 19(1) dan 19(3), subseksyen 20(1), 22(1), 26(1). Seksyen 27, 28, 42, subseksyen 46(1), 46(2), 46(3) dan 46(5), seksyen 48, perenggan 49(1)(c) dan 49(1)(d), seksyen 50, 53, 54, subseksyen 55(5) dan 55(6), seksyen 68, 70, subseksyen 77(1) dan 79(1) Akta 175 tidak menyentuh apa-apa permohonan bagi pendaftaran sesuatu cap dagangan atau bagi pendaftaran sebagai pengguna berdaftar atau pendaftaran cap dagangan atau pengguna berdaftar, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang dibuat di bawah Akta tersebut sebelum mula berkuatkuasanya Akta ini dan peruntukan itu hendaklah terpakai bagi permohonan atau pendaftaran itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, seolah-olah ia telah tidak dipinda sedemikian.

(2) Perenggan 24(c), seksyen 25, 31, perenggan 37(c) dan seksyen 51 Akta ini hendaklah terpakai hanya bagi sesuatu permohonan bagi pendaftaran sesuatu cap dagangan atau bagi pembaharuan cap dagangan atau bagi pendaftaram sebagai pengguna berdaftar atau bagi apa-apa cap dagangan yang didaftarkan, mengikut mana-mana yang berkenaan, pada atau selepas mula berkuatkuasanya Akta ini—lihat seksyen 61, Akta Cap Dagangan (Pindaan) 1994 [Akta A881].

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 175

AKTA CAP DAGANGAN 1976

SENARAI SEKSYEN YANG DIPINDA

Seksyen	Kuasa meminda	Berkuat kuasa dari
2	Akta A881	01-12-1997
3	Akta A881 Akta A1078 Akta A1138	01-12-1997 01-08-2001 03-03-2003
4	Akta A881 Akta A1138	01-12-1997 03-03-2003
4A	Akta A1078	01-08-2001
5	Akta A881	01-12-1997
6	Akta A1078	01-08-2001
8	Akta A881 Akta A1138	01-12-1997 03-03-2003
9	Akta A881	01-12-1997
10	Akta A881 Akta A1078	01-12-1997 01-08-2001
11	Akta A881 Akta A1078	01-12-1997 01-08-2001
12	Akta A881	01-12-1997
14	Akta A881 Akta A1078	01-12-1997 01-08-2001
14A	Akta A1078	01-08-2001
16	Akta A881	01-12-1997
17	Akta A881	01-12-1997
19	Akta A881	01-12-1997

Seksyen	Kuasa meminda	Berkuat kuasa dari
20	Akta A881	01-12-1997
21	Akta A881	01-12-1997
22	Akta A881	01-12-1997
24	Akta A881	01-12-1997
25	Akta A881 Akta A1078	01-12-1997 01-08-2001
26	Akta A881	01-12-1997
27	Akta A881	01-12-1997
28	Akta A881	01-12-1997
29	Akta A881	01-12-1997
30	Akta A1078	01-08-2001
31	Akta A881	01-12-1997
32	Akta A881	01-12-1997
33	Akta A881	01-12-1997
35	Akta A881 Akta A1078	01-12-1997 01-08-2001
37	Akta A881 Akta A1078	01-12-1997 01-08-2001
38	Akta A881 Akta A1078	01-12-1997 01-08-2001
39	Akta A1078	01-08-2001
40	Akta A881	01-12-1997
41	Akta A881	01-12-1997
42	Akta A881	01-12-1997
43	Akta A881	01-12-1997
45	Akta A1078	01-08-2001
46	Akta A881	01-12-1997
47	Akta A881	01-12-1997

Seksyen	Kuasa meminda	Berkuat kuasa dari
48	Akta A881	01-12-1997
49	Akta A881	01-12-1997
50	Akta A881	01-12-1997
53	Akta A881	01-12-1997
54	Akta A881	01-12-1997
55	Akta A881 Akta A1078	01-12-1997 01-08-2001
56	Akta A881 Akta A1078	01-12-1997 01-08-2001
57	Akta A881	01-12-1997
58	Akta A881	01-12-1997
64	Akta A881	01-12-1997
65	Akta A881	01-12-1997
66	Akta A881	01-12-1997
68	Akta A881	01-12-1997
70	Akta A881	01-12-1997
70A	Akta A881	01-12-1997
70B	Akta A1078	01-12-1997
70C	Akta A1078 Akta A1138	01-08-2001 03-03-2003
70D	Akta A1078	01-08-2001
70E	Akta A1078 Akta A1138	01-08-2001 03-03-2003
70F	Akta A1078	01-08-2001
70G	Akta A1078	01-08-2001
70H	Akta A1078	01-08-2001
70I	Akta A1078 Akta A1138	01-08-2001 03-03-2003

Seksyen	Kuasa meminda	Berkuat kuasa dari
70J	Akta A1078	01-08-2001
70K	Akta A1078	01-08-2001
70L	Akta A1078	01-08-2001
	Akta A1138	03-03-2003
70M	Akta A1078	01-08-2001
	Akta A1138	03-03-2003
70N	Akta A1078	01-08-2001
	Akta A1138	03-03-2003
70O	Akta A1078	01-08-2001
70P	Akta A1078	01-08-2001
72	Akta A881	01-12-1997
73	Akta A1078	01-08-2001
75	Akta A881	01-12-1997
77	Akta A881	01-12-1997
78	Akta A881	01-12-1997
79	Akta A881	01-12-1997
80	Akta A881	01-12-1997
81	Akta A881	01-12-1997
82	Akta A881	01-12-1997
83	Akta A881	01-12-1997
