

2021年地理的表示法案—マレーシアにおける地理的表示に関する新時代

2022年2月25日

2021年地理的表示法案（以下「本法案」）が、2021年12月15日に下院（Dewan Rakyat）、2021年12月22日に上院（Dewan Negara）で可決された。本法案は、マレーシア国王（Yang di-Pertuan Agong）に提出され、勅許を得た後2022年地理的表示法（Geographical Indications Act 2022）（以下「新法」）と呼ばれる法律になる予定である。新法は、国内取引・消費者大臣（Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs）（以下「大臣」）による官報での通知により決定される日に施行される。

新法が施行されると、現行の2000年地理的表示法（Geographical Indications Act 2000, GIA2000）が廃止され、今後は商品に関する地理的表示（GI）の保護・登録、および関連条約の実施と関連事項が規定される。本稿では、新法における主な新設・強化規定の概要を紹介する。

定義

新法は、「地理的表示」の既存の定義を維持している。この表示は、1つ以上の言葉を含むことができ、商品が国や地域、またはその国や地域の地帯や地方を原産地としていることを特定するもので、商品の所定の品質、評判、その他の特性が本質的にその地理的原産性に起因している場合、その表示を指す。

地理的表示の登録は誰が申請できるのか？

新法に基づき地理的表示の登録を申請できるのは、以下の個人または団体である。

- a. 商品に関して申請書に指定された地域で生産者、製造者又は取引者としての活動を行う者であって、当該者の団体を含むもの。又は、
- b. 所轄官庁、すなわち、(i) マレーシア政府または州政府の機能を遂行し、同政府に代わって、または同政府の認可を受けた政府または法定機関、(ii) マレーシア政府以外の政府、又は (iii) 商品を認証する権限を有する機関；前記の各場合に、当該地理的表示に対する責任を有すること。

新法における「権限を有する機関」の定義については、2つの側面が注目される。まず、外国政府も含まれるという点で、GIA2000の対応する定義より広い。第二に、GIA2000の定義よりも狭く、新しい定義では、管轄当局が問題の地理的表示に責任を持たなければならないことが必須とされている。

登録出願について

新法では、地理的表示登録機関（以下「登録機関」）が発行するガイドラインや実務指針に規定されている1つ以上の商品カテゴリーに該当する商品に関してのみ、地理的表示の登録を求めると規定されている。GIA2000には同様の要件はない。出願は実体審査がなされ異議申立の対象となり、通過した登録は登録日から10年間有効で、さらにそれぞれ10年間の更新が可能である。ある地理的表示の変形は、別の登録出願の対象となる。

登録出願の審査手順

新法の特筆すべき点は、審査手続きに関する新しい広範な規定が導入され、地理的表示所有者にとって必要なプロセスに光を当てていることである。登録官は、まず、必要と考える範囲で地理的表示または先行商標の調査を行い、登録出願の審査を開始する。

出願の暫定拒絶

登録出願が地理的表示登録の要件のいずれかを満たさない場合、登録官は書面により暫定拒絶事由を出願人に通知する。出願人は、書面による通知で指定された期間内に以下のことを行うことができる。(i) 書面提出又はヒアリングによる意見表明 (ii) 登録出願書の修正 (iii) 追加又はその他の情報又は証拠の提出。出願人が指定期間内に登録機関に応答しない場合、出願は取り下げられたものとみなされ、出願人の応答が登録機関を満足させない場合、登録機関は登録出願を拒絶するものとする。出願人は、登録官の拒絶理由書の提出を求め、登録官の拒絶を高等裁判所に上訴することができる。

登録出願の受理

地理的表示の登録出願が受理された場合、登録官は出願人に受理通知を発行し、通知で指定された期間内に所定の手数料を支払うよう求めるものとし、支払わない場合、出願は取り下げられたものとみなされるものとする。支払を受領すると、出願の受理は、その条件、修正、変更又は制限のすべてとともに、知的財産官報に掲載される。

ただし、出願の受理後、地理的表示の登録前に、登録機関は、出願が誤って受理されたと確信する場合、受理を取り消し、又は新たな受理を再発行する権限を有する。この場合、当該地理的表示は登録されないうか、追加的または異なる条件や制限を付して登録されるものとする。

登録出願に対する異議申立

新法の下での異議申立制度は、実質的には GIA2000 と同様である。しかし、異議申立は、以下に述べるより広範な登録拒絶の理由のいずれによっても行うことができるようになった。登録官の決定に対する上訴で追加の異議申立理由を提出できるかどうかという問題について沈黙していた GIA2000 とは対照的に、異議申立人は裁判所の許可を得て追加のいかなる異議申立理由も提出できるようになった。

地理的表示登録の効果

登録日以降、地理的表示の登録所有者は以下を有する。(i) 地理的表示が登録された商品に関して地理的表示製品を製造、輸入、輸出、販売の申出、販売または使用する権利、および他人にこれを許可する権利。(ii) 新法第 34 条（登録された地理的表示を商品に偽って適用）、第 35 条（地理的表示を偽って適用した商品を取引または製造目的でマレーシアに輸入、販売、販売の申し出または露出、取引または製造のための所有、保管または管理）および第 77 条（地理的表示の特定の使用に対する訴訟提起）に基づき、訴訟を起こす権利、救済措置を得る権利。ただし、地理的表示が登録された日以前は、手続を開始することはできない。

地理的表示登録の拒絶理由

GIA2000 は、地理的表示の登録を拒絶する理由が不明確で、拒絶を正当化する事例が法令に無造作に散らばっていた。これらの理由は、新法では一つの規定にまとめられており、以下の場合、登録官は地理的表示の登録を拒否することができるかと規定されている。

- a. その地理的表示が新法に定義される「地理的表示」の意味に相当しない場合。
- b. 地理的表示が、登録機関が決定する商品の区分のいずれにも該当しない商品を識別するものであること。
- c. その地理的表示が、登録を求める商品がマレーシアにおける商品の普通名称として普通語で慣用されている用語と同一である表示のみから構成されている場合（商品に関連する場合）。
- d. その地理的表示が、公序良俗に反するものである場合。
- e. 当該地理的表示が、その原産国・地域において保護されていない、または保護されなくなった場合。
- f. 商品が、登録出願書に示された国、地域または地方を原産地としない場合。

g. 商品に関連する地理的表示が、商品の真の原産地に関して公衆を誤解させるような性質のものである場合。

h. 当該地理的表示と同一又は類似であり、かつ、先の地理的表示と同一の出所を有することにより、公衆の間に混同が生じるおそれがあるとき。

登録機関は、以下の理由で地理的表示の登録を拒絶することが要求されているが、以下の裁量が与えられている。

商標の所有者が登録に同意するか、または登録機関に異議を通知しない場合、その地理的表示を登録する。

a. 地理的表示が同一または類似であることにより、公衆が混同するおそれがある。

次のいずれかの条件を満たす商標と類似していること。

i. 商標がマレーシアを指定する登録商標または保護された国際登録であり、適切な場合には、2019年商標法（以下「TA2019」）に基づき商標に関して主張される優先権を考慮する場合。(1) 商標の登録出願が善意で行われた場合、または(2) マレーシアにおける地理的表示の登録出願日（以下「出願日」）以前に TA2019 または商標に関する以前の書面法に基づいて善意で登録された場合。又は、

ii. 出願日以前にマレーシアにおいて善意で取引に使用された商標であること。

b. 地理的表示が出願日以前にマレーシアでよく知られている商標と同一または類似しており、その登録が当該地理的表示によって識別される商品の真の同一性について消費者を誤認させる可能性がある場合。

さらに、新法では、登録拒絶に関する規定の目的上、ある地理的表示の参照にはその地理的表示の変種が含まれ、変種の登録拒絶はそれを妨げないことを明確にしている。その変種が新法の要件を満たす場合、その地理的表示の他の変種を登録することができる。

同音語の地理的表示

GIA2000では、同音語の地理的表示はワインに限定されていたが、現在では、登録機関は、同音語の地理的表示を登録することができる。実際的な条件付きで先行する地理的表示と同一または混同するほど類似している同音語の地理的表示の場合、同音語の地理的表示を先行地理的表示と区別するために、衡平性を確保する必要性を考慮し、すべての関係者の待遇と公衆の誤解を招かないようにする。

裁判所への手続実施

第11条 地理的表示によって識別される商品の利害関係者は、以下の行為を行った者に対して裁判手続を行うことができる。

a. 商品の地理的原産地に関して公衆を誤解させるような方法で、当該商品が真の原産地以外の地理的地域に由来することを示し又は示唆する商品の名称又は表示に、取引過程における何らかの手段で地理的表示を使用すること。

b. 不正競争行為を構成する取引過程での使用。

c. ワインまたは蒸留酒の真の原産地が表示されている場合、または当該地理的表示が「種類」、「タイプ」、「スタイル」、「模倣」などの表現または類似の単語や表現を伴って翻訳または使用されている場合でも、当該地理的表示で示された場所で原産していないワインをワイン用に、蒸留酒を蒸留酒用に識別する地理的表示の取引過程における使用。

裁判所は、地理的表示の違法な使用を防止するために、差止命令、損害賠償、その他の法的救済を与えることができる。

ただし、新法は、以下のような地理的表示の使用に対して訴訟を起こすことを明示的に禁止している。(i) 公序良俗に反する、(ii) 原産国・地域において保護されていない、または保護されなくなった、(iii) マレーシアで商品またはサービスの通称として一般言語で慣習となっている用語と同一である、(iv) 1995年1月1日の時点でマレーシアに存在するブドウ品種の、そのブドウ品種のつるから採れる製品に関する慣習的名称と同じ、または(v) 原産国・地域において廃れたものである。新法では、手続きの開始は、地理的表示に関する以下の用途には適用されないと明示的に規定している。

a. 権利者が、ワインやスピリッツを識別する他国の特定の地理的表示を、商品またはサービスに関連して使用する場合、その権利者またはその先行者が、マレーシアにおいて1994年4月15日より前に少なくとも10年間、または1994年4月15日の前に誠実に、その商品またはサービス、関連商品またはサービスに関連して継続的に地理的表示を使用していた場合。

b. 地理的表示と同一または類似する商標を使用する場合。(i) 当該商標の登録出願が1976年商標法に基づいて誠実に行われた、又は当該商標が誠実に登録された、又は(ii) 当該者又は当該者とその先行者が、2001年8月15日以前又は当該地理的表示がその原産国若しくは地域において保護される以前に、マレーシアにおいて継続して当該商標を取引上誠実に使用してきた場合。

c. 公衆の誤解を招くような方法で使用される場合を除き、その者の名称またはその者の先行者の名称の取引過程における使用。

d. 商品若しくはサービスに関連して、登録された地理的表示に含まれる名称、又はそこに含まれる個々の構成要素の取引過程における使用であって、当該名称又は個々の構成要素が、マレーシアにおいて当該商品若しくはサービスを説明するために一般言語で慣習的に用いられている用語、又はマレーシアにおける商品若しくはサービスの一般名称と同一である場合。

e. 権利者が、ワイン及びスピリッツ以外の商品を特定する登録された地理的表示を、商品又はサービスに関連して使用すること。ただし、権利者又はその先行者が、新法開始前の少なくとも10年間、又は新法開始前に誠実に、マレーシアにおいて当該商品若しくはサービス又は関連商品若しくはサービスに関連して継続して使用した場合は、この限りでない。

f. 以下の場合、登録地理的表示と同一または類似の商標を使用すること。(a) 当該商標がマレーシアを指定する登録商標又は保護された国際登録であり、TA2019に基づき、(i) 当該商標の登録出願が誠実に行われた、又は(ii) 当該商標が出願日前にTA2019に基づき誠実に登録された、又は(b) 出願日前に本人又は本人及びその先行者がマレーシアにおいて取引上継続して誠実に当該商標を使用してきた、場合。

g. 以下の場合、登録地理的表示と同一または類似の商標を使用すること。(a) 当該商標がマレーシアを指定する登録商標又は保護された国際登録であり、TA2019に基づき、(i) 当該商標の登録出願が誠実に行われた、又は(ii) 当該商標が出願日前にTA2019に基づき誠実に登録された、又は(b) 出願日前に本人又は本人及びその先行者がマレーシアにおいて取引上継続して誠実に当該商標を使用してきた場合。

登録の自発取消し

新法に基づき、地理的表示所有者に提供される重要な手段は、登録された地理的表示の自発的な取り消しを要求する能力である。利害関係者に付与された権利は、登録の取り消しの日から消滅する。

裁判所による登録の取消し

地理的表示の登録は、新法で新たに規定された以下の理由によって、何人も裁判所に申請することで取り消すことができる。(i) 登録が登録拒絶に対する規則に違反した場合(ii) 登録が詐欺的又は虚偽の陳述によって取得された場合(iii) 地理的表示がその国又は地域若しくは原産地で不用となった又は保護を受けなくなった場合(iv) 登録所有者が、マレーシアにおいて、商業化、販売促進、市場監視など、当該地理的表示に関する商業活動または利益を維持しなかった場合(v) 当該地理的表示によって識別される商品の利害関係者による(iv)の結果、当該地理的表示がマレーシアにおける当該商品の普通名称となった場合。

新法に基づく違反行為

GIA2000が法定刑を規定していないのとは対照的に、新法では以下のものが違反行為に分類されるようになった。

- a. 商品に登録された地理的表示を虚偽に適用すること。
- b. 登録された地理的表示を偽って適用した商品を輸入し、販売すること。
- c. 地理的表示局に虚偽の情報を提出すること、または登録簿に虚偽の記載をすること。
- d. 登録された地理的表示と偽って地理的表示を表示し、地理的表示が登録されている商品を偽って表示すること。
- e. 証人として出廷するための召喚状、または登録官が行う文書や物品の提出要求に対する不服従。

新法はまた、新法に基づくあらゆる犯罪を裁く権限を刑事裁判所に与えている。また、新法に基づく犯罪の起訴は、検察官の書面による同意がある場合以外、行ってはならないと規定されている。

コメント

GIA2000の規定数を3倍に増やし、101項目を包括した新法は、マレーシアの知的財産を管理する従来の体制に、大いに歓迎される発展を体現している。GIA2000に含まれる中核的な規定の刷新に加え、新法は、指定された商品分類に属する商品のみに関する地理的表示の登録、登録出願の審査・受理手続き、同音語の地理的表示の範囲の拡大、登録所有者による登録済み地理的表示の自発取消について特に規定している。

さらに、新法は、登録の拒絶、裁判手続の開始、裁判所による登録地理的表示の取消し、およびGIA2000が言及していない新法下の違反の種類に関して、より広範な根拠を提供している。

より広範なガイダンスによって、地理的表示の所有者に与えられるこの強化された保護は、ひいては消費者と製品との結びつきを最大化し、マレーシアの経済成長を促進することに貢献するだろう。

記事作成 : Teh Hong Koon (Partner) of the Intellectual Property Practice of Skrine

本アラートには一般的な情報のみが含まれています。法的アドバイスや法的見解を示すものではなく、そのようなものとして依拠すべきではありません。詳細については、skrine@skrine.com までお問い合わせください。

Geographical Indications Bill 2021: A New Era for Geographical Indications in Malaysia

25 FEBRUARY 2022

The Geographical Indications Bill 2021 (“**the Bill**”) was passed by the Dewan Rakyat (House of Representatives) on 15 December 2021 and the Dewan Negara (Senate) on 22 December 2021. The Bill will become law and be known as the Geographical Indications Act 2022 (“**the New Act**”) after it has received Royal Assent from the Yang di-Pertuan Agong. The New Act will come into operation on a date to be determined by notification in the *Gazette* by the Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs (“**Minister**”).

Once the New Act comes into operation, it will repeal the existing Geographical Indications Act 2000 (“**GIA 2000**”) and henceforth provide for the protection and registration of geographical indications (“**GI**”) in relation to goods as well as for the implementation of the relevant treaties and relevant matters.

This article provides a summary of the key new and enhanced provisions of the New Act.

Definition

The New Act retains the existing definition of “geographical indication” as an indication which may contain one or more words which identifies any goods as originating in a country or territory, or a region or locality in that country or territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the goods is essentially attributable to their geographical origin.

Who May Apply for Registration of a Geographical Indication?

The following persons or entities will be eligible to apply to register a GI under the New Act:

- a. a person who carries on an activity as a producer, manufacturer or trader in the geographical area specified in the application in respect to the goods and includes an association of such person; or
- b. a competent authority, namely (i) any government or statutory body that carries out the functions of, on behalf of, or sanctioned by, the Malaysian Government or a State Government; (ii) a government other than the Malaysian Government; or (iii) an authority which is competent to certify the goods; and in each of the afore-mentioned cases has the responsibility for the GI in question.

Two aspects of the definition of a ‘competent authority’ under the New Act are worth noting. First, it is wider than the corresponding definition under the GIA 2000 in that the phrase includes foreign governments. Second, it is narrower than the definition under the GIA 2000 in that under the new definition, it is essential that a competent authority must have responsibility for the GI in question.

The Application for Registration

The New Act specifies that the registration of a GI can only be sought in respect of any goods falling within one or more of the categories of goods as set out in the guidelines or practice directions issued by the Registrar of Geographical Indications (“**the Registrar**”). The GIA 2000 does not contain a similar requirement. The application shall be subject to substantive examinations and oppositions, and a successful registration is valid for ten years from the date of registration and is renewable for further periods of ten years each. Any variant of a GI shall be subject to a different registration application.

Examination Procedure of Application for Registration

One of the notable features of the New Act is the introduction of new and extensive provisions on the

examination procedure, shedding some much-needed light on the process for the benefit of GI owners. The Registrar will first begin the examination of an application for registration by conducting a search of any geographical indication or earlier trademark to such extent as he considers necessary.

Provisional refusal of application

If the application for registration does not fulfil any of the requirements for registration of a GI, the Registrar will inform the applicant of the grounds of provisional refusal by a written notice. The applicant may within the period specified in the written notice: (i) make a representation by way of a written submission or hearing; (ii) amend the application for registration; or (iii) furnish additional or any other information or evidence. The application is deemed to be withdrawn if the applicant does not respond to the Registrar within the specified period or, if the applicant's response does not satisfy the Registrar, the Registrar shall refuse the application for registration. The applicant may request for the Registrar's written grounds of refusal and appeal the Registrar's refusal to the High Court.

Acceptance of an application for registration

If an application for registration of a GI is accepted, the Registrar shall issue a notice of acceptance to the applicant requiring the applicant to pay the prescribed fee within the period specified in the notice, failing which the application shall be deemed withdrawn. Upon receipt of the payment, the acceptance of the application, along with all of its conditions, amendments, modifications or limitations, will be published in the Intellectual Property Official Journal.

However, after the acceptance of an application but before the registration of the GI, the Registrar is empowered to revoke the acceptance or reissue a new acceptance if the Registrar is satisfied that the application has been accepted in error. In such event, the GI shall not be registered, or be registered subject to any additional or different conditions or limitations.

Opposition to Application for Registration

The opposition regime under the New Act remains substantially similar to the GIA 2000. However, an opposition may now be brought on any of the more extensive grounds of refusal of registration discussed below. In contrast to the GIA 2000 which was silent on the issue of whether additional grounds of opposition could be adduced upon appeal of the Registrar's decision, an opponent can now introduce any additional ground of opposition with leave of the Court.

Effects of Registered Geographical Indications

As from the date of registration, a registered proprietor of a GI has: (i) the right to make, import, export, offer for sale, sell or use the GI in relation to the goods for which the GI is registered and the right to authorise other persons to do so; and (ii) the right to take action, or obtain relief and remedies provided under section 34 (falsely applying registered GI to goods), section 35 (importing into Malaysia for purpose of trade or manufacture, selling, offering or exposing for sale or having possession, custody or control for trade or manufacture, goods with falsely applied GIs) and section 77 (instituting proceedings against certain uses of GI) of the New Act. However, no proceedings may be instituted before the date on which the GI is registered.

Grounds for Refusal of Registration of Geographical Indication

The GIA 2000 was unclear as to the grounds on which registration of a GI may be refused as the instances warranting such refusal were haphazardly strewn across the statute. The grounds are now contained in a single provision under the New Act, which provides that the Registrar to refuse to register a GI if:

- a. the GI does not correspond to the meaning of "geographical indication" as defined in the New Act;
- b. the GI identifies goods that do not fall within any of the categories of goods as determined by the Registrar;
- c. the GI consists exclusively of an indication which is identical with the term customary in the common language as the common name of any goods in Malaysia if registration sought relates to goods;
- d. the GI is contrary to public order or morality;
- e. the GI is not or has ceased to be protected in its country or territory of origin;
- f. the goods do not originate from the country, region or locality indicated in the application for registration;

- g. the GI in relation to the goods is of such a nature which may mislead the public as to the true place of origin of the goods; or
- h. there exists a likelihood of confusion on the part of the public by reason of the GI being identical with or similar to, and has the same geographical origin as, an earlier GI.

The Registrar is required to refuse to register a GI on the following grounds, but is given the discretion to register such GI if the proprietor of the trademark consents to the registration or fails to notify the Registrar of his opposition:

- a. there exists a likelihood of confusion on the part of the public due to the GI being identical with or similar to a trademark that fulfils any of the following conditions:
 - i. the trademark is a registered trademark or protected international registration designating Malaysia, and taking into account, where appropriate, the priorities claimed in respect of the trademark under the Trademarks Act 2019 (“TA 2019”) where: (1) the application for the registration of the trademark was made in good faith; or (2) the trademark was registered in good faith under the TA 2019 or any previous written law relating to trademarks before the date of application for registration of the GI in Malaysia (“Date of Application”); or
 - ii. the trademark has been used in good faith in Malaysia in the course of trade before the Date of Application;
- b. the GI is identical or similar to a trademark that is a well-known trademark in Malaysia before the Date of Application and the registration is liable to mislead consumers as to the true identity of the goods identified by that GI.

Further, the New Act now clarifies that, for the purposes of the provision on the refusal of registration, a reference to a GI includes a variant of the GI, and a refusal of registration of a variant does not prevent the registration of any other variant of the GI if that variant satisfies the requirements of the New Act.

Homonymous Geographical Indication

In contrast to homonymous GIs being confined to wines under the GIA 2000, the Registrar may now register a homonymous GI which is identical or confusingly similar with an earlier GI with practical conditions differentiating the homonymous GI from the earlier GI, taking into account the need to ensure equitable treatment of all the parties concerned and that the public is not misled.

Institution of Proceedings in Court

Any interested person of goods identified by a GI may institute Court proceedings against any person for carrying out the following acts:

- a. the use in the course of trade of a GI by any means in the designation or presentation of any goods that indicates or suggests, in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the goods, that the goods in question originate in a geographical area other than the true place of origin;
- b. any use in the course of trade which constitutes an act of unfair competition; or
- c. any use in the course of trade of a GI identifying wines for wines or spirits for spirits, not originating in the place indicated by the GI in question, even where the true origin of the wines or spirits is indicated or the GI is used in translation or accompanied by expressions such as “kind”, “type”, “style” or “imitation” or any similar word or expression.

The court may grant an injunction, award damages or any legal remedy to prevent any unlawful use of the GI. However, the New Act expressly disallows proceedings to be instituted against the use of a GI which: (i) is contrary to public order or morality; (ii) is not or has ceased to be protected in its country or territory of origin; (iii) is identical with the term customary in the common language as the common name of the goods or services in Malaysia; (iv) is identical with the customary name of a grape variety existing in Malaysia as of 1 January 1995, with respect to products of the vine of that grape variety; or (v) has fallen into disuse in its country or territory of origin.

The New Act now expressly provides that the institution of proceedings shall not apply to the following uses relating to GIs:

- a. the use by a qualified person of a particular GI of another country identifying wines or spirits in relation to any goods or services if the qualified person has, or he and his predecessor in title have, continuously used that GI in Malaysia in relation to those goods or services or related goods or services either for at least ten years before 15 April 1994; or in good faith before 15 April 1994;
- b. the use by a person of a trademark which is identical or similar to a GI if: (i) the application for the registration of the trademark was made in good faith, or the trademark was registered in good faith, under the Trade Marks Act 1976; or (ii) he has, or he and his predecessor in title have, continuously used that trademark in good faith in Malaysia in the course of trade, either before 15 August 2001 or before the GI in question was protected in its country or territory of origin;
- c. the use in the course of trade by a person of that person's name or the name of that person's predecessor in business except where such name is used in such a manner as to mislead the public;
- d. the use in the course of trade of any name contained in a registered GI in relation to any goods or services, or of any individual component contained therein, where the name or individual component is identical with the term customarily used in the common language to describe such goods or services in Malaysia or as the common name of any goods or services in Malaysia;
- e. the use by a qualified person of a registered GI identifying any goods other than wine and spirit in relation to any goods or services if the qualified person has, or he and his predecessor in title have, continuously used that GI in Malaysia in relation to those goods or services or related goods or services either for at least ten years before the commencement of the New Act, or in good faith before the commencement of the New Act;
- f. the use of a trademark which is identical or similar to a registered GI if: (a) the trademark is a registered trademark or protected international registration designating Malaysia and, pursuant to the TA 2019: (i) the application for the registration of the trademark was made in good faith; or (ii) the trademark was registered in good faith under the TA 2019 before the Date of Application; or (b) the person has, or he and his predecessor in title have, continuously used the trademark in good faith in Malaysia in the course of trade, before the Date of Application;
- g. the use by a person of a trademark which is identical or similar to a registered GI if the trademark is, before the Date of Application, a well-known trademark in Malaysia, and the institution of proceedings in relation to the use of that trademark is liable to mislead consumers as to the true identity of the goods identified by that GI.

Voluntary Cancellation of Registration

A key avenue now offered under the New Act to GI owners is the ability to request for a voluntary cancellation of a registered GI. The rights conferred on any interested party will cease to exist with effect from the date of the cancellation of the registration.

Cancellation of Registration by Court

The registration of a GI may be subject to cancellation upon application by any person to the Court on the following grounds which are newly furnished under the New Act: (i) the registration was in breach of rules against refusal of registration; (ii) the registration was obtained fraudulently or by misrepresentation; (iii) the GI has fallen into disuse or has ceased to be protected in its country or territory or origin; (iv) there has been a failure by a registered proprietor to maintain, in Malaysia, any commercial activity or interest in relation to the GI, including commercialisation, promotion or market monitoring; or (v) in consequence of (iv) by any interested party of goods identified by the GI, the GI has become the common name of the goods in Malaysia.

Offences under the New Act

In contrast to the GIA 2000 which does not provide for statutory offences, the following are now classified as offences under the New Act:

- a. falsely applying a registered GI to any goods;
- b. importing and selling any goods with falsely applied GI;
- c. submitting false information to the Geographical Indications Office or making false entries in the Register;

- d. falsely representing a GI as a registered GI and falsely representing the goods for which a GI is registered; and
- e. disobedience to any summons to appear as a witness or a request made by the Registrar to produce any document or article.

The New Act also confers jurisdiction on the Sessions Court to try any offence under the New Act. It also provides that no prosecution for an offence under the New Act shall be instituted except by or with the written consent of the Public Prosecutor.

Comments

Tripling the number of provisions under the GIA2000, the New Act, with its comprehensive 101 sections, embodies a much-welcomed development to the preceding regime governing GIs in Malaysia. In addition to revamping core provisions contained in the GIA 2000, the New Act specifically provides for the registration of geographical indications in respect of goods only falling within the specified categories of goods, the examination and acceptance procedure for the application for registration, widening of the ambit of homonymous GIs and the voluntary cancellation of a registered GI by the registered proprietor.

In addition, the New Act also provides more extensive grounds in relation to the refusal of registration, institution of Court proceedings, cancellation of a registered GI by the Court and the types of offences under the New Act which the GIA 2000 was silent on.

Comforted by more extensive guidance, this enhanced protection afforded to owners of GIs will, in turn, contribute to maximising consumer association with products and boosting economic growth in Malaysia.

Article prepared by Teh Hong Koon (Partner) of the Intellectual Property Practice of Skrine.

This alert contains general information only. It does not constitute legal advice nor an expression of legal opinion and should not be relied upon as such. For further information, kindly contact skrine@skrine.com.

PROUD TO BE
A MEMBER OF

