



UNDANG-UNDANG MALAYSIA

VERSI DALAM TALIAN TEKS
CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI

Akta 291

AKTA PATEN 1983

Sebagaimana pada 1 November 2023

Teks ini HANYALAH TEKS KEMAS KINI bagi Akta Paten 1983 oleh Jabatan Peguam Negara. Melainkan jika dan sehingga dicetak semula menurut kuasa Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang di bawah subseksyen 14(1) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1], teks ini BUKAN TEKS YANG SAH.

AKTA PATEN 1983

Tarikh Perkenan Diraja		28 November 1983
Tarikh penyiaran dalam <i>Warta</i>		15 Disember 1983
Teks sahah teks bahasa Inggeris		P.U. (B) 198/2022
Kali terakhir dipinda melalui Akta A1649 yang mula berkuat kuasa pada		18 Mac 2022; kecuali seksyen 14 dan 55, 30 Jun 2022

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 291

AKTA PATEN 1983

SUSUNAN SEKSYEN

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Seksyen

1. Tajuk ringkas, permulaan kuat kuasa dan pemakaian
2. Takat pemakaian
3. Tafsiran

BAHAGIAN II

LEMBAGA PATEN

4–7A. *(Dipotong)*

BAHAGIAN III

PENTADBIRAN

8. Pendaftar, Timbalan Pendaftar dan Penolong Pendaftar
9. Pejabat Pendaftaran Paten
- 9A. Pemeriksa
10. Perkhidmatan maklumat paten

BAHAGIAN IV

KEBOLEHPATENAN

11. Reka cipta yang boleh dipaten

Seksyen

12. Erti “reka cipta”
13. Reka cipta yang tidak boleh dipaten
14. Kebaharuan
15. Langkah mereka cipta
16. Pemakaian perindustrian

BAHAGIAN IVA

PERBAHARUAN UTILITI

17. Takrif
- 17A. Pemakaian
- 17B. Penukaran daripada permohonan bagi mendapatkan paten menjadi permohonan bagi mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti, dan sebaliknya
- 17C. Paten dan perakuan bagi perbaharuan utiliti tidak boleh diberikan keduanya sekali bagi reka cipta yang sama

BAHAGIAN V

HAK KEPADA SUATU PATEN

18. Hak kepada suatu paten
19. Penyerahhakan kehakiman akan permohonan paten atau paten
20. Reka cipta yang dibuat oleh seorang pekerja atau menurut suatu tauliah
21. Reka cipta oleh pekerja Kerajaan
22. Pemunya bersama

BAHAGIAN VI

PERMOHONAN, TATACARA BAGI
PEMBERIAN DAN JANGKA MASA

23. Kehendak permohonan
- 23A. Permohonan oleh pemastautin hendaklah difailkan di Malaysia dahulu
24. Fi permohonan
25. Penarikan balik permohonan
26. Penyatuan reka cipta

Seksyen

- 26A. (*Dipotong*)
- 26B. Pembahagian permohonan
- 26C. Pendepositan mikroorganisma
- 27. Hak prioriti
- 27A. Tarikh prioriti
- 28. Tarikh pemfailan
- 29. Pemeriksaan permulaan
- 29A. Permintaan bagi pemeriksaan substantif atau pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan
- 30. Pemeriksaan substantif dan pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan
- 30A. Larangan menyiarkan maklumat yang mungkin mudarat kepada negara
- 31. Pemberian paten
- 31A. Salinan permohonan paten atau paten yang diperakui atau tidak diperakui
- 32. Daftar Paten
- 32A. Notis amanah dalam Daftar
- 33. Pemeriksaan Daftar dan salinan atau cabutan daripada Daftar
- 33A. Salinan diperakui atau cabutan diperakui daripada Daftar, dsb., boleh diterima sebagai keterangan dalam mahkamah
- 33B. Pindaan kepada Daftar
- 33C. Mahkamah boleh memerintahkan supaya Daftar dibetulkan
- 33D. Penyiaran permohonan
- 34. Pemeriksaan awam
- 34A. Pemerhatian pihak ketiga
- 35. Jangka masa bagi paten
- 35A. Penghidupan semula paten yang luput
- 35B. Pemohon atau Pejabat Pendaftaran Paten boleh meminta carian antarabangsa

BAHAGIAN VII

HAK PEMUNYA PATEN

- 36. Hak pemunya paten
- 37. Pembatasan hak

Seksyen

38. Hak yang diperolehi daripada pengilangan atau penggunaan terdahulu

BAHAGIAN VIII

PERMOHONAN PATEN DAN PATEN SEBAGAI OBJEK HARTA

39. Penyerahhakan, perpindahan dan transaksi kepentingan bercagar
40. Keempunyaan bersama permohonan paten atau paten

BAHAGIAN IX

KONTRAK LESEN

41. Erti kontrak lesen
42. Catatan dalam Daftar
43. Hak pemegang lesen
44. Hak pemberi lesen
45. Fasal tidak sah dalam kontrak lesen
46. Kesan permohonan paten yang tidak diberi atau paten yang diisytiharkan tidak sah
47. Tamat, penamatan atau ketidaksahan kontrak lesen

BAHAGIAN X

LESEN WAJIB

48. Takrif
49. Permohonan bagi lesen wajib
49A. Permohonan bagi lesen wajib berdasarkan paten saling berkait
50. Permintaan untuk pemberian lesen wajib
51. Keputusan oleh Pendaftar
52. Skop bagi lesen wajib
52A. Pemberian lesen wajib tidak boleh menimbulkan kemungkiran kontrak
53. Pembatasan lesen wajib
54. Pindaan, pembatalan dan penyerahan lesen wajib

BAHAGIAN XI

PENYERAHAN, BANGKANGAN DAN PENTAKSAHAN PATEN

Seksyen

- 55. Penyerahan paten
- 55A. Bangkangan paten
- 56. Pentaksahan paten
- 56A. Prosiding pentaksahan selepas pemfailan notis bangkangan
- 57. Tarikh dan kuat kuasa pentaksahan

BAHAGIAN XII

PELANGGARAN

- 58. Tindakan yang disifatkan pelanggaran
- 58A. Tindakan yang disifatkan bukan pelanggaran
- 59. Prosiding pelanggaran
- 60. Injunksi dan award ganti rugi
- 61. Prosiding pelanggaran oleh pemegang lesen dan benefisiari bagi lesen wajib
- 62. Perisytiharan tanpa pelanggaran

BAHAGIAN XIII

KESALAHAN

- 62A. Permohonan berlanggaran dengan seksyen 23A
- 62B. Penyiaran maklumat berlanggaran dengan arahan Pendaftar
- 63. Pemalsuan Daftar, dsb.
- 64. Tuntutan paten yang tidak dibenarkan
- 65. Tuntutan tanpa kebenaran bahawa paten telah dipohon
- 66. Salah guna titel "Pejabat Pendaftaran Paten"
- 66A. Orang tidak berdaftar menjalankan amalan, dsb., sebagai ejen paten
- 67. Kesalahan oleh perbadanan

BAHAGIAN XIV

KUASA BERHUBUNGAN DENGAN
PENGUATKUASAAN

Seksyen

- 68. Pemberian kuasa pegawai untuk menjalankan kuasa di bawah Bahagian ini
- 69. Kuasa untuk menangkap
- 70. Penggeledahan dengan waran
- 71. Senarai barang yang disita
- 72. Pengembalian barang yang disita
- 73. Kuasa bagi penyiasatan
- 74. Pemeriksaan saksi
- 75. Penerimaan pernyataan dalam keterangan
- 76. Halangan untuk menggeledah, dsb.
- 76A. Pengkompaunan kesalahan
- 77. Pemulaan pendakwaan
- 78. Bidang kuasa Mahkamah rendah

BAHAGIAN XIVA

PERMOHONAN ANTARABANGSA DI BAWAH TRITI
KERJASAMA PATEN

- 78A. Tafsiran
- 78B. Pemakaian
- 78C. Pejabat Pendaftaran Paten sebagai pejabat penerima
- 78D. Pejabat Pendaftaran Paten sebagai pejabat yang ditetapkan
- 78E. Pejabat Pendaftaran Paten sebagai pejabat yang dipilih
- 78F. Orang yang berkelayakan bagi permohonan antarabangsa
- 78G. Pemfailan permohonan antarabangsa
- 78H. (*Dipotong*)
- 78I. (*Dipotong*)
- 78J. (*Dipotong*)
- 78K. Pemprosesan permohonan antarabangsa

Seksyen

- 78KA. Fi
- 78L. Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa
- 78M. Pihak Berkuasa Pemeriksaan Permulaan Antarabangsa
- 78N. Penyiaran antarabangsa bagi permohonan antarabangsa dan kesannya
- 78O. Memasuki fasa nasional
- 78OA. Menghidupkan semula
- 78P. (*Dipotong*)
- 78Q. Penukaran daripada permohonan antarabangsa kepada permohonan nasional

BAHAGIAN XV

PELBAGAI

- 79. Kuasa Pendaftar untuk meminda permohonan paten
- 79A. Kuasa Pendaftar untuk meminda paten
- 80. Kuasa lain Pendaftar
- 81. Penjalanan kuasa budi bicara
- 82. Pelanjutan masa
- 83. Pelanjutan masa oleh sebab kesalahan di Pejabat Pendaftaran Paten
- 83A. Perakuan oleh Pendaftar
- 84. Hak Kerajaan
- 85. Keengganan Pendaftar memberi paten
- 86. Ejen paten
- 86A. Jurnal Rasmi Harta Intelek
- 87. Peraturan-peraturan
- 87A. Arahan atau notis amalan oleh Pendaftar
- 88. Rayuan
- 88A. Kos prosiding di hadapan mahkamah
- 88B. Perlindungan terhadap guaman dan prosiding undang-undang
- 88C. Penyampaian permohonan, perintah atau penghakiman kepada Pendaftar
- 88D. Pendaftar tidak boleh dijadikan pihak dalam prosiding tertentu

Seksyen

- 88E. Kuasa untuk meminda Jadual
- 89. Peruntukan pemansuhan dan kecualian
- 90. Peralihan

JADUAL PERTAMA (*Dipotong*)

JADUAL KEDUA

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 291

AKTA PATEN 1983

Suatu Akta bagi membuat peruntukan yang lebih baik dalam undang-undang berhubungan dengan paten dan bagi perkara lain yang berkaitan dengannya.

[1 Oktober 1986—*P.U.(B)* 500/1986]

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, permulaan kuat kuasa dan pemakaian

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Paten 1983 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam *Warta*.

(2) Akta ini terpakai di seluruh Malaysia.

Takat pemakaian

2. Akta ini terpakai bagi permohonan paten yang dibuat selepas mula berkuatkuasanya Akta ini dan bagi pendaftaran paten yang dibuat atas permohonan itu.

Tafsiran

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

“Daftar” ertinya Daftar Paten dan Daftar bagi Perakuan Perbaharuan Utiliti yang disimpan di bawah Akta ini;

“ditetapkan” ertinya ditetapkan melalui peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini;

“hak”, berhubungan dengan sesuatu permohonan paten atau paten, termasuklah suatu kepentingan dalam permohonan paten atau paten dan, tanpa menjejaskan perkara di atas, apa-apa sebutan mengenai sesuatu hak dalam suatu paten termasuklah sebutan mengenai suatu syer dalam paten itu;

“Jurnal Rasmi” ertinya Jurnal Rasmi Harta Intelek yang disiarkan oleh Pendaftar di bawah seksyen 86A;

“keluaran” ertinya apa-apa benda yang terdapat dalam bentuk ketara, dan termasuklah apa-apa radas, artikel, peranti, kelengkapan, kraftangan, alat, mesin, bahan dan komposisi;

“keluaran farmaseutikal” ertinya—

(a) apa-apa keluaran yang dipaten; atau

(b) apa-apa keluaran dikilangkan melalui proses yang dipaten,

bagi sektor farmaseutikal yang termasuklah bahan aktif yang perlu bagi pengilangannya dan kit diagnostik yang diperlukan bagi kegunaannya;

“keluaran yang dipaten” ertinya sesuatu keluaran yang adalah reka cipta yang dipaten atau, berhubung dengan suatu proses yang dipaten, sesuatu keluaran yang diperoleh secara langsung mengikut cara proses itu atau yang kepadanya proses itu telah dipakai;

“Mahkamah” ertinya Mahkamah Tinggi, atau Hakim Mahkamah Tinggi;

“majikan”, berhubung dengan seseorang pekerja, ertinya orang yang oleh siapa pekerja itu sedang atau telah diambil bekerja;

“Majlis TRIPS” ertinya majlis yang ditubuhkan di bawah Perjanjian TRIPS;

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

“mikroorganisma” ertinya apa-apa organisma yang bersaiz mikroskopik dan bahagian organisma yang bersaiz mikroskopik, termasuk organisma, virus dan viroid yang steril;

“pegawai yang berkuasa” ertinya seseorang pegawai yang diberi kuasa di bawah seksyen 68;

“pekerja” ertinya seseorang yang bekerja atau yang telah bekerja di bawah suatu kontrak pekerjaan, atau yang sedang bekerja di bawah, atau bagi maksud-maksud, mana-mana individu atau organisasi;

“pemastautin” termasuklah—

- (a) seorang warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia;
- (b) seorang bukan warganegara Malaysia yang—
 - (i) telah mendapat status pemastautin tetap di Malaysia dan biasanya bermastautin di Malaysia; atau
 - (ii) bermastautin di Malaysia menurut pas yang dikeluarkan secara sah kepadanya di bawah Akta Imigresen 1959/63 [*Akta 155*] untuk masuk dan kekal di Malaysia;
- (c) suatu pertubuhan perbadanan yang diperbadankan, ditubuhkan atau berdaftar di bawah mana-mana

undang-undang bertulis di Malaysia selain suatu syarikat asing; atau

- (d) suatu badan yang tidak diperbadankan yang ditubuhkan atau berdaftar di bawah mana-mana undang-undang bertulis di Malaysia;

“Pemeriksa” ertinya mana-mana orang, jabatan, unit atau organisasi kerajaan, atau mana-mana pejabat atau organisasi paten asing atau antarabangsa, yang dilantik oleh Perbadanan di bawah seksyen 9A;

“pemunya paten” atau “pemunya sesuatu paten” ertinya orang yang pada masa ini direkodkan dalam Daftar sebagai penerima pemberian sesuatu paten;

“Pendaftar” ertinya Pendaftar Paten yang ditetapkan dalam subseksyen 8(1);

“Penolong Pendaftar” ertinya orang yang dilantik atau disifatkan telah dilantik untuk menjadi Penolong Pendaftar di bawah subseksyen 8(2) atau (3);

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

“Perjanjian TRIPS” ertinya Perjanjian Perdagangan Berkaitan Aspek Hak Harta Intelek yang dinyatakan dalam Lampiran 1C kepada Perjanjian Penubuhan Pertubuhan Perdagangan Dunia;

“Pihak Berkuasa Depositari Antarabangsa” ertinya suatu institusi depositari yang telah memperoleh status pihak berkuasa depositari antarabangsa di bawah Triti Budapest;

“proses” termasuklah suatu seni atau kaedah;

“reka cipta yang dipaten” ertinya sesuatu reka cipta yang baginya sesuatu paten diberi dan “proses yang dipaten” hendaklah ditafsirkan sewajarnya;

“tarikh pemfailan” ertinya tarikh yang direkodkan dalam Daftar sebagai tarikh pemfailan di bawah seksyen 28;

“tarikh prioriti” ertinya tarikh yang ditetapkan dalam seksyen 27A;

“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 8(2) atau (3).

BAHAGIAN II

LEMBAGA PATEN

4.-7A. *(Dipotong oleh Akta A1137).*

BAHAGIAN III

PENTADBIRAN

Pendaftar, Timbalan Pendaftar dan Penolong Pendaftar

8. (1) Ketua Pengarah Perbadanan hendaklah menjadi Pendaftar Paten.

(2) Perbadanan boleh melantik, atas apa-apa terma dan syarat yang ditentukannya, dalam kalangan orang dalam penggajian Perbadanan, apa-apa bilangan Timbalan Pendaftar Paten, Penolong Pendaftar Paten 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 pada 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 tindakan 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.

Pejabat Pendaftaran Paten

9. (1) Suatu Pejabat Pendaftaran Paten dan apa-apa bilangan pejabat cawangan bagi Pejabat Pendaftaran Paten yang perlu bagi maksud Akta ini hendaklah ditubuhkan.

(2) *(Dipotong oleh Akta A1137).*

(3) *(Dipotong oleh Akta A1137).*

(4) *(Dipotong oleh Akta A1137).*

(5) Mana-mana permohonan atau dokumen lain yang dikehendaki atau dibenarkan difailkan di Pejabat Pendaftaran Paten boleh difailkan di mana-mana pejabat cawangan Pejabat Pendaftaran Paten dan permohonan atau dokumen lain itu hendaklah disifatkan telah difailkan di Pejabat Pendaftaran Paten.

Pemeriksa

9A. Perbadanan boleh melantik mana-mana orang, jabatan, unit atau organisasi kerajaan, atau mana-mana pejabat atau organisasi paten asing atau antarabangsa untuk menjadi Pemeriksa bagi maksud Akta ini.

Perkhidmatan maklumat paten

10. Maka hendaklah ada suatu perkhidmatan maklumat paten yang memberikan maklumat kepada orang ramai apabila fi yang ditetapkan dibayar.

BAHAGIAN IV**KEBOLEHPATENAN****Reka cipta yang boleh dipaten**

11. Sesuatu reka cipta boleh dipaten jika ianya baharu, melibatkan langkah mereka cipta dan boleh digunakan untuk perindustrian.

Erti “reka cipta”

12. (1) Sesuatu reka cipta ertinya sesuatu ilham daripada seseorang pereka cipta yang membenarkan pada amalannya penyelesaian sesuatu masalah tertentu dalam bidang teknologi.

(2) Sesuatu reka cipta mungkin atau boleh dikaitkan dengan sesuatu keluaran atau proses.

Reka cipta yang tidak boleh dipaten

13. (1) Walaupun pada hakikatnya ia mungkin reka cipta dalam erti seksyen 12, yang berikut tidak boleh dipaten:

- (a) penemuan, teori saintifik dan kaedah matematik;
- (b) jenis tumbuhan atau binatang atau proses yang pada dasarnya adalah proses biologi bagi pengeluaran tumbuhan atau binatang, selain mikroorganisma hidup buatan manusia, proses mikrobiologi dan keluaran proses mikrobiologi itu;
- (c) skim, aturan atau kaedah bagi menjalankan perniagaan, melakukan perbuatan mental semata-mata atau bermain apa-apa permainan;
- (d) kaedah merawat tubuh manusia atau binatang melalui pembedahan atau terapi, dan kaedah diagnosis yang dilakukan kepada tubuh manusia atau binatang:

Dengan syarat bahawa perenggan ini tidaklah terpakai bagi keluaran yang digunakan dalam mana-mana kaedah sedemikian.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), jika sekiranya terdapat keraguan tentang sama ada barang yang ditetapkan dalamnya adalah boleh dipaten atau tidak, Pendaftar boleh merujukkan perkara itu kepada Pemeriksa untuk menanyakan pendapat dan selepas itu Pendaftar hendaklah memberi suatu keputusan tentang sama ada untuk memasukkan atau mengeluarkan barang berkenaan sebagai boleh dipaten, mengikut mana yang berkenaan.

Kebaharuan

14. (1) Sesuatu reka cipta dikatakan baharu jika ianya tidak didahului oleh ciptaan seni terdahulu.

(2) Ciptaan seni terdahulu hendaklah terdiri daripada—

- (a) segala yang dizahirkan kepada awam, di mana jua dalam dunia ini, secara penyiaran bertulis, secara penzahiran lisan, secara penggunaan atau dengan apa-apa cara lain, sebelum tarikh prioriti permohonan paten yang menuntut reka cipta itu;

- (b) kandungan sesuatu permohonan paten domestik yang mempunyai tarikh prioriti yang lebih awal dari permohonan paten yang disebutkan dalam perenggan (a) setakat mana kandungan itu termasuk dalam permohonan paten yang disiarkan di bawah seksyen 33D atas asas permohonan paten domestik tersebut.

(3) Sesuatu penzahiran yang dibuat di bawah perenggan (2)(a) boleh diabaikan—

- (a) jika penzahiran itu berlaku dalam tempoh satu tahun sebelum tarikh permohonan paten dan jika penzahiran itu adalah disebabkan oleh atau akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pemohon atau pendulunya dalam hakmilik;
- (b) jika penzahiran itu berlaku dalam tempoh satu tahun sebelum tarikh permohonan paten dan jika penzahiran itu adalah disebabkan oleh atau akibat dari apa-apa penyalahgunaan hak pemohon atau pendulunya dalam hakmilik;
- (c) jika penzahiran itu ialah secara menunggu permohonan untuk mendaftarkan paten di Pejabat Paten United Kingdom seperti pada tarikh mula berkuatkuasanya Akta ini.

(4) Peruntukan subseksyen (2) tidak menyingkirkan kebolehpatenan apa-apa bahan atau komposisi, yang terkandung dalam ciptaan seni terdahulu, bagi kegunaan dalam kaedah yang disebut dalam perenggan 13(1)(d), jika kegunaannya dalam mana-mana kaedah sedemikian tidak terkandung dalam ciptaan seni terdahulu itu.

Langkah mereka cipta

15. Sesuatu reka cipta hendaklah dianggap sebagai melibatkan suatu langkah mereka cipta jika, memandangkan apa-apa perkara yang menjadi sebahagian daripada ciptaan seni terdahulu di bawah perenggan 14(2)(a), langkah mereka cipta itu adalah tidak ketara pada seseorang yang mempunyai kemahiran biasa dalam ciptaan seni.

Pemakaian perindustrian

16. Sesuatu reka cipta hendaklah dianggap boleh dipakai bagi industri jika ia boleh dibuat atau digunakan dalam apa-apa jenis industri.

BAHAGIAN IVA**PERBAHARUAN UTILITI****Takrif**

17. Bagi maksud Bahagian ini dan mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini berhubung dengan Bahagian ini, “perbaharuan utiliti” ertinya apa-apa perbaharuan yang mewujudkan suatu keluaran atau proses baharu, atau apa-apa perbaikan baharu sesuatu keluaran atau proses yang sedia diketahui, yang boleh digunakan untuk perindustrian, dan termasuklah sesuatu reka cipta.

Pemakaian

17A. (1) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam Bahagian ini, peruntukan Akta ini, tertakluk pada ubah suaian dalam Jadual Kedua, hendaklah terpakai bagi perbaharuan utiliti mengikut cara yang sama sebagaimana peruntukan itu terpakai bagi reka cipta.

(2) Seksyen 11, 15, 26, Bahagian X, dan seksyen 89 dan 90 tidak terpakai bagi perbaharuan utiliti.

Penukaran daripada permohonan bagi mendapatkan paten menjadi permohonan bagi mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti, dan sebaliknya

17B. (1) Sesuatu permohonan bagi mendapatkan paten boleh ditukarkan menjadi suatu permohonan bagi mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti.

(2) Sesuatu permohonan bagi mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti boleh ditukarkan menjadi suatu permohonan bagi mendapatkan paten.

(3) Sesuatu permintaan untuk menukarkan suatu permohonan bagi mendapatkan paten menjadi suatu permohonan bagi mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti atau untuk menukarkan suatu permohonan bagi mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti menjadi suatu permohonan bagi mendapatkan paten hendaklah difailkan oleh pemohon dan hendaklah mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini.

(4) Sesuatu permintaan bagi penukaran di bawah seksyen ini hendaklah difailkan dengan Pendaftar dalam tempoh yang ditetapkan.

(4A) Tanpa menjejaskan kuasa Pendaftar untuk membenarkan penukaran, tempoh yang ditetapkan yang disebut dalam subseksyen (4) tidak boleh dilanjutkan di bawah seksyen 82.

(5) Sesuatu permintaan bagi penukaran di bawah seksyen ini tidak boleh dilayani melainkan jika fi yang ditetapkan dibayar kepada Pendaftar.

(6) Sesuatu permohonan yang sudah ditukarkan hendaklah disifatkan telah difailkan pada masa permohonan asal difailkan.

Paten dan perakuan bagi perbaharuan utiliti tidak boleh diberikan kedua-duanya sekali bagi reka cipta yang sama

17C. (1) Jika seseorang pemohon bagi mendapatkan paten telah juga—

(a) membuat permohonan bagi mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti; atau

(b) diberi suatu perakuan bagi perbaharuan utiliti,

dan hal perkara permohonan bagi mendapatkan paten itu adalah sama dengan hal perkara permohonan yang tersebut dalam perenggan (a) atau hal perkara perakuan yang tersebut dalam perenggan (b), paten

tidak boleh diberikan sehinggalah permohonan yang tersebut dalam perenggan (a) ditarik balik atau perakuan yang tersebut dalam perenggan (b) diserahkan.

(2) Jika seseorang pemohon bagi mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti telah juga—

(a) membuat permohonan bagi mendapatkan paten; atau

(b) diberi suatu paten,

dan hal perkara permohonan bagi mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti itu adalah sama dengan hal perkara permohonan yang tersebut dalam perenggan (a) atau hal perkara paten yang tersebut dalam perenggan (b), perakuan bagi perbaharuan utiliti tidak boleh diberikan sehinggalah permohonan yang tersebut dalam perenggan (a) ditarik balik atau paten yang tersebut dalam perenggan (b) diserahkan.

BAHAGIAN V

HAK KEPADA SUATU PATEN

Hak kepada suatu paten

18. (1) Mana-mana orang boleh membuat permohonan bagi mendapatkan paten sama ada dengan sendiri atau bersesama dengan orang lain.

(2) Tertakluk pada peruntukan Akta ini, hak kepada sesuatu paten hendaklah dipunyai oleh pereka cipta.

(3) Jika dua orang atau lebih secara bersesama telah membuat sesuatu reka cipta, hak kepada suatu paten hendaklah dipunyai oleh mereka bersesama.

(4) Jika dua orang atau lebih telah membuat reka cipta yang sama secara berasingan dan bebas, dan setiap seorang daripada mereka telah membuat permohonan bagi mendapatkan paten, hak mendapatkan

paten bagi reka cipta itu hendaklah dipunyai oleh orang yang permohonannya mempunyai tarikh prioriti yang paling awal.

Penyerahhakan kehakiman akan permohonan paten atau paten

19. Jika elemen yang perlu bagi reka cipta yang dituntut dalam sesuatu permohonan paten atau paten telah diperoleh secara tidak sah daripada suatu reka cipta yang baginya hak paten itu dipunyai oleh orang lain, maka orang lain itu boleh memohon ke Mahkamah untuk mendapatkan perintah supaya permohonan paten atau paten tersebut diserahkan kepadanya:

Dengan syarat bahawa Mahkamah tidak akan melayani sesuatu permohonan untuk menyerahhak sesuatu paten selepas enam tahun dari tarikh paten itu diberi.

Reka cipta yang dibuat oleh seorang pekerja atau menurut suatu tauliah

20. (1) Dengan tiadanya apa-apa peruntukan yang berlawanan dalam mana-mana kontrak pekerjaan atau bagi pelaksanaan kerja, hak kepada suatu paten bagi sesuatu reka cipta yang dibuat semasa pelaksanaan kontrak pekerjaan itu atau semasa pelaksanaan kerja itu hendaklah disifatkan terakru kepada majikan, atau orang yang ditauliahkan kerja itu, mengikut mana yang berkenaan:

Dengan syarat bahawa jika reka cipta itu memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar daripada yang boleh diramalkan dengan munasabahnyanya oleh pihak-pihak semasa pembuatan kontrak pekerjaan atau bagi pelaksanaan kerja, mengikut mana yang berkenaan, pereka cipta adalah berhak mendapat saraan yang saksama yang ditetapkan oleh Mahkamah jika tidak ada perjanjian di antara pihak-pihak.

(2) Jika seseorang pekerja yang mana kontrak pekerjaannya tidak menghendakinya mengambil bahagian dalam apa-apa aktiviti mereka cipta membuat, dalam bidang aktiviti majikannya, suatu reka cipta dengan menggunakan data atau cara yang diletakkan di bawah kawalannya oleh majikannya, hak kepada paten bagi reka cipta itu

hendaklah disifatkan sebagai terakru kepada majikan, jika tidak ada apa-apa peruntukan yang berlawanan dalam kontrak pekerjaan:

Dengan syarat bahawa pekerja itu adalah berhak mendapat saraan yang saksama yang, jika tidak ada perjanjian di antara pihak-pihak itu, boleh ditetapkan oleh Mahkamah yang mengambil kira emolumennya, nilai ekonomi reka cipta itu dan apa-apa faedah yang diperoleh daripadanya oleh majikan.

(3) Hak yang diberi kepada pereka cipta di bawah subseksyen (1) dan (2) tidak akan dihadkan oleh kontrak.

Reka cipta oleh pekerja Kerajaan

21. (1) Walau apa pun peruntukan subseksyen 20(3), peruntukan seksyen itu adalah terpakai bagi seseorang pekerja Kerajaan atau seseorang pekerja organisasi atau enterprais Kerajaan melainkan jika diperuntukkan selainnya oleh kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan organisasi atau enterprais Kerajaan itu.

(2) Dalam seksyen ini, “Kerajaan” ertinya Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri.

Pemunya bersama

22. Jika hak untuk mendapatkan sesuatu paten dipunyai secara bersesama, paten itu hanya boleh dipohon secara bersesama oleh semua pemunya bersama.

BAHAGIAN VI

PERMOHONAN, TATACARA BAGI PEMBERIAN
DAN JANGKA MASA**Kehendak permohonan**

23. Tiap-tiap permohonan bagi pemberian sesuatu paten hendaklah mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri di bawah Akta ini.

Permohonan oleh pemastautin hendaklah difailkan di Malaysia dahulu

23A. (1) Tiada seorang yang merupakan pemastautin boleh, tanpa kebenaran bertulis yang diberikan oleh Pendaftar, memfailkan atau menyebabkan difailkan di luar Malaysia suatu permohonan bagi mendapatkan paten bagi suatu reka cipta melainkan jika—

- (a) suatu permohonan bagi mendapatkan paten bagi reka cipta yang sama telah difailkan di Pejabat Pendaftaran Paten tidak kurang daripada dua bulan sebelum permohonan di luar Malaysia itu; dan
- (b) sama ada tiada arahan telah dikeluarkan oleh Pendaftar di bawah seksyen 30A berhubung dengan permohonan itu atau semua arahan sedemikian sudah dibatalkan.

(2) Sesuatu permohonan bagi pemberian kebenaran bertulis oleh Pendaftar yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah dibuat oleh pemastautin mengikut cara yang ditetapkan bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

Fi permohonan

24. Suatu permohonan untuk pemberian sesuatu paten tidak boleh dipertimbangkan melainkan jika fi yang ditetapkan telah dibayar kepada Pendaftar.

Penarikan balik permohonan

25. Seseorang pemohon boleh menarik balik permohonannya pada bila-bila masa sementara menanti keputusan permohonan itu dengan mengemukakan kepada Pendaftar suatu akuan dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan, dan penarikan balik itu tidak boleh dibatalkan.

Penyatuan reka cipta

26. Sesuatu permohonan hendaklah berhubungan dengan satu reka cipta sahaja atau dengan suatu kumpulan reka cipta yang dihubungkan sedemikian rupa hingga terbentuk satu konsep perekaciptaan am tunggal.

26A. (*Dipotong oleh Akta A1649*).

Pembahagian permohonan

26B. (1) Pemohon boleh, dalam tempoh yang ditetapkan, membuat permintaan kepada Pendaftar bagi suatu permohonan terbahagi untuk membahagikan suatu permohonan menjadi dua atau lebih permohonan dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan, dengan syarat bahawa setiap permohonan terbahagi tidak menzahirkan lebih daripada apa yang dizahirkan dalam permohonan asal.

(1A) Suatu permintaan bagi permohonan terbahagi di bawah subseksyen (1) tidak boleh dibenarkan oleh Pendaftar jika sebelum tarikh permintaan itu, permohonan asal atau permohonan sebelumnya yang terdekat yang berhubungan dengan permohonan asal itu telah—

- (a) diberikan suatu paten;
- (b) ditolak;
- (c) disifatkan telah ditarik balik;

(d) ditarik balik; atau

(e) ditinggalkan.

(1B) Tanpa menjejaskan kuasa Pendaftar untuk membenarkan permohonan terbahagi, tempoh yang ditetapkan yang disebut dalam subseksyen (1) tidak boleh dilanjutkan di bawah seksyen 82.

(2) Setiap permohonan terbahagi hendaklah berhak mendapat tarikh pemfailan dan apa-apa hak prioriti di bawah seksyen 27, jika hak prioriti itu dituntut, permohonan asal.

Pendepositan mikroorganisma

26C. (1) Jika reka cipta melibatkan suatu mikroorganisma yang tidak tersedia kepada orang awam dan tidak dapat diperihalkan dalam permohonan untuk mendapatkan paten dengan cara yang membolehkan reka cipta itu dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kemahiran biasa dalam ciptaan seni itu, suatu sampel mikroorganisma itu hendaklah didepositkan oleh pemohon atau mana-mana orang lain dengan Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan atau Pihak Berkuasa Depositari Antarabangsa tidak lewat daripada tarikh pemfailan permohonan paten itu.

(2) Pendepositan mikroorganisma dengan Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah dibuat mengikut cara yang ditetapkan.

(3) Pendepositan mikroorganisma dengan Pihak Berkuasa Depositari Antarabangsa yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah dibuat mengikut Terti Budapest.

(4) Pendepositan mikroorganisma dengan Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan atau Pihak Berkuasa Depositari Antarabangsa, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah diiktiraf sebagai memenuhi kehendak penzahiran dalam permohonan paten.

(5) Mana-mana orang boleh membuat permintaan bagi suatu sampel mikroorganisma yang didepositkan di bawah subseksyen (1)

mengikut cara yang ditetapkan bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan dan tertakluk pada syarat yang ditetapkan.

(6) Bagi maksud seksyen ini, “Triti Budapest” ertinya Triti Budapest mengenai Pengiktirafan Antarabangsa Pendepositan Mikroorganisma bagi Maksud Prosedur Paten yang dibuat di Budapest pada 28 April 1977.

Hak prioriti

27. (1) Sesuatu permohonan boleh mengandungi suatu akuan yang menuntut hak prioriti, menurut mana-mana triti antarabangsa atau Konvensyen antarabangsa, mengenai satu atau lebih permohonan Negara, serantau atau antarabangsa terdahulu yang difailkan berkenaan dengan reka cipta yang sama bagi permohonan yang dibuat, dalam tempoh dua belas bulan sebelum sahaja tarikh pemfailan permohonan yang mengandungi akuan itu, oleh pemohon atau pendulunya dalam hakmilik dalam atau bagi mana-mana pihak kepada triti antarabangsa atau Konvensyen antarabangsa tersebut.

(1A) Tempoh dua belas bulan yang tersebut dalam subseksyen (1) tidak boleh dilanjutkan di bawah peruntukan seksyen 82.

(1B) Jika pemohon gagal untuk menuntut hak prioriti dalam tempoh dua belas bulan yang disebut dalam subseksyen (1), hak prioriti itu boleh dipulihkan jika—

- (a) suatu permintaan untuk pemulihan hak prioriti dibuat oleh pemohon kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan; dan
- (b) permintaan di bawah perenggan (a) memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan.

(2) Jika permohonan itu mengandungi suatu akuan di bawah subseksyen (1), Pendaftar boleh menghendaki supaya pemohon itu memberi, dalam masa terdahulu, diperakui sebagai betul oleh pejabat yang dengan mana ia telah difailkan atau di mana permohonan yang

terdahulu itu adalah suatu permohonan antarabangsa yang difailkan di bawah mana-mana triti antarabangsa oleh Biro Antarabangsa bagi Pertubuhan Harta Intelektual Sedunia.

(3) Kesan akuan yang disebutkan dalam subseksyen (1) hendaklah sebagaimana diperuntukkan dalam triti atau Konvensyen yang disebutkan dalamnya.

(4) Jika mana-mana kehendak seksyen ini atau mana-mana peraturan yang berkaitan dengannya telah tidak dipatuhi, maka akuan yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah disifatkan tidak sah.

Tarikh prioriti

27A. (1) Tertakluk pada subseksyen (2), tarikh prioriti sesuatu permohonan bagi mendapatkan paten ialah tarikh pemfailan permohonan itu.

(2) Jika sesuatu permohonan mengandungi akuan yang tersebut dalam seksyen 27, maka tarikh prioriti permohonan itu hendaklah tarikh pemfailan permohonan yang paling awal yang prioritinya dituntut dalam akuan itu.

Tarikh pemfailan

28. (1) Pendaftar hendaklah merekodkan tarikh permohonan diterima sebagai tarikh pemfailan:

Dengan syarat bahawa permohonan itu mengandungi—

- (a) nama dan alamat pemohon;
- (b) nama dan alamat pereka cipta;
- (c) suatu perihalan termasuk suatu senarai jujukan, jika ada;
- (d) suatu tuntutan atau tuntutan-tuntutan; dan

- (e) bahawa semasa menerima permohonan itu fi yang ditetapkan telah dibayar.

(1A) Bagi maksud perenggan (1)(d), jika permohonan itu mengandungi lebih daripada sepuluh tuntutan, setiap tuntutan yang berikutnya hendaklah tertakluk pada pembayaran fi yang ditetapkan.

(2) Jika Pendaftar mendapati bahawa permohonan yang dibuat oleh pemohon tidak memenuhi kehendak di bawah perenggan (1)(a), (b), (c) atau (d), Pendaftar hendaklah meminta pemohon untuk memfailkan pembetulan yang dikehendaki dalam tempoh yang ditetapkan.

(2A) Jika Pendaftar mendapati bahawa permohonan yang dibuat oleh pemohon tidak memenuhi kehendak di bawah subseksyen (1A), Pendaftar hendaklah meminta pemohon untuk membuat pembayaran fi yang ditetapkan bagi setiap tuntutan yang berikutnya dalam tempoh yang ditetapkan.

(3) Jika—

- (a) pemohon mematuhi permintaan Pendaftar untuk memfailkan pembetulan yang dikehendaki di bawah subseksyen (2), Pendaftar hendaklah merekodkan tarikh penerimaan pembetulan yang dikehendaki sebagai tarikh pemfailan;
- (b) pemohon tidak mematuhi permintaan Pendaftar untuk memfailkan pembetulan yang dikehendaki di bawah subseksyen (2), permohonan itu hendaklah dikira sebagai ditinggalkan;
- (c) pemohon mematuhi permintaan Pendaftar untuk membuat pembayaran fi yang ditetapkan bagi setiap tuntutan yang berikutnya di bawah subseksyen (2A), Pendaftar hendaklah merekodkan tarikh penerimaan permohonan di bawah subseksyen (1) sebagai tarikh pemfailan; atau
- (d) pemohon tidak mematuhi permintaan Pendaftar untuk membuat pembayaran fi yang ditetapkan bagi setiap tuntutan yang berikutnya di bawah subseksyen (2A), Pendaftar hendaklah merekodkan tarikh penerimaan permohonan di

bawah subseksyen (1) bagi sepuluh tuntutan pertama sahaja sebagai tarikh pemfailan.

(4) Jika permohonan itu adalah berkenaan dengan lukisan yang sebenarnya tidak disertakan bersama permohonan itu, Pendaftar hendaklah meminta pemohon memberi lukisan yang hilang itu dalam tempoh yang ditetapkan.

(5) Jika pemohon mematuhi permintaan yang disebutkan dalam subseksyen (4), Pendaftar hendaklah merekodkan tarikh terimanya lukisan yang hilang itu sebagai tarikh pemfailan dan jika pemohon itu tidak mematuhi, Pendaftar hendaklah merekodkan tarikh terimanya permohonan itu sebagai tarikh pemfailan dan rujukan tidak boleh dibuat kepada lukisan tersebut.

(6) Tempoh yang ditetapkan yang disebut dalam subseksyen (2), (2A) dan (4) tidak boleh dilanjutkan oleh Pendaftar di bawah seksyen 82.

Pemeriksaan permulaan

29. (1) Jika sesuatu permohonan bagi mendapatkan paten mempunyai tarikh pemfailan dan tidak ditarik balik, Pendaftar hendaklah memeriksa permohonan itu dan memutuskan sama ada ia mematuhi kehendak Akta ini dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan itu sebagai kehendak formal bagi maksud Akta ini.

(2) Jika Pendaftar, hasil daripada pemeriksaan di bawah subseksyen (1), mendapati bahawa tidak semua kehendak formal telah dipatuhi, dia hendaklah memberikan peluang kepada pemohon untuk memberikan apa-apa pandangan tentang dapatan itu dan untuk meminda permohonan itu dalam tempoh yang ditetapkan supaya kehendak itu dipatuhi, dan jika pemohon tidak berbuat demikian, Pendaftar boleh menolak permohonan itu.

Permintaan bagi pemeriksaan substantif atau pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan

29A. (1) Jika sesuatu permohonan bagi mendapatkan paten sudah diperiksa di bawah seksyen 29 dan tidak ditarik balik atau ditolak, pemohon hendaklah memfailkan, dalam tempoh yang ditetapkan, suatu permintaan bagi pemeriksaan substantif permohonan itu.

(2) Jika suatu paten atau hakmilik lain bagi perlindungan harta perindustrian telah diberikan kepada pemohon atau pendulunya dalam hakmilik di suatu negara ditetapkan di luar Malaysia atau di bawah suatu triti atau Konvensyen yang ditetapkan bagi suatu reka cipta yang sama atau yang pada dasarnya sama dengan reka cipta yang dituntut dalam permohonannya, pemohon boleh, sebagai ganti pemfailan suatu permintaan bagi pemeriksaan substantif, memfailkan suatu permintaan bagi pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan dalam tempoh yang ditetapkan.

(3) Sesuatu permintaan bagi pemeriksaan substantif atau pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan hendaklah dibuat dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar dan tidaklah disifatkan telah difailkan sehingga fi yang ditetapkan dibayar kepada Pendaftar dan apa-apa kehendak yang ditetapkan yang lain dipatuhi.

(4) *(Dipotong oleh Akta A1649).*

(5) Jika pemohon gagal untuk—

- (a) memfailkan permintaan bagi pemeriksaan substantif di bawah subseksyen (1); atau
- (b) memfailkan permintaan bagi pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan di bawah subseksyen (2),

dalam tempoh yang ditetapkan, permohonan untuk mendapatkan paten itu hendaklah disifatkan telah ditarik balik pada akhir tempoh itu.

(6) Walau apa pun perenggan (5)(b), Pendaftar boleh, atas permintaan pemohon dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan,

membenarkan penangguhan bagi pemfailan permintaan bagi pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan yang disebut dalam subseksyen (2).

(6A) Penangguhan di bawah subseksyen (6) boleh dibenarkan hanya atas alasan bahawa paten atau hak milik lain bagi perlindungan harta perindustrian belum diberikan atau tidak boleh didapati sebelum habis tempoh yang ditetapkan bagi pemfailan permintaan bagi pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan.

(7) Tiada penangguhan boleh dibenarkan di bawah subseksyen (6) melainkan jika permintaan bagi penangguhan itu difailkan sebelum habis tempoh yang ditetapkan bagi pemfailan permintaan di bawah subseksyen (2) dan tiada penangguhan boleh diminta atau dibenarkan bagi suatu tempoh yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini.

(8) Tanpa menjejaskan kuasa Pendaftar untuk membenarkan penangguhan, tempoh yang ditetapkan bagi maksud seksyen ini tidak boleh dilanjutkan di bawah peruntukan seksyen 82.

Pemeriksaan substantif dan pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan

30. (1) Jika suatu permintaan bagi pemeriksaan substantif telah difailkan di bawah subseksyen 29A(1), Pendaftar hendaklah merujuk permohonan itu kepada seorang Pemeriksa yang hendaklah—

(a) memutuskan sama ada permohonan itu mematuhi kehendak Akta ini dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini yang ditentukan oleh peraturan-peraturan itu sebagai kehendak substantif bagi maksud Akta ini; dan

(b) melaporkan keputusannya itu kepada Pendaftar.

(2) Jika suatu permintaan bagi pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan telah difailkan di bawah subseksyen 29A(2), Pendaftar

hendaklah merujukkan permohonan itu kepada Pemeriksa yang hendaklah—

(a) memutuskan sama ada permohonan itu mematuhi kehendak Akta ini dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini yang ditentukan oleh peraturan-peraturan itu sebagai kehendak substantif yang diubahsuaikan bagi maksud Akta ini; dan

(b) melaporkan keputusannya itu kepada Pendaftar.

(3) Jika Pemeriksa, mengikut subseksyen (1) atau (2), melaporkan bahawa mana-mana kehendak yang disebut dalam subseksyen (1) atau (2), mengikut mana-mana yang berkenaan, tidak dipatuhi, Pendaftar hendaklah memberi pemohon suatu peluang untuk memberikan pandangan tentang laporan itu dan untuk meminda permohonan itu supaya kehendak itu dipatuhi dalam tempoh yang ditetapkan, dan jika pemohon tidak memuaskan hati Pendaftar bahawa kehendak itu dipatuhi, atau tidak meminda permohonan itu supaya kehendak itu dipatuhi, Pendaftar boleh menolak permohonan itu.

(3A) Pindaan permohonan yang dibuat di bawah subseksyen (3) tidak boleh menzahirkan lebih daripada apa yang dizahirkan dalam permohonan asal.

(4) Pendaftar boleh membenarkan pelanjutan tempoh yang ditetapkan yang disebut dalam subseksyen (3) tetapi pelanjutan itu boleh dibenarkan hanya sekali sahaja dan tiada pelanjutan boleh dibenarkan selepas itu di bawah peruntukan seksyen 82.

(5) Jika Pemeriksa, mengikut subseksyen (1) atau (2), melaporkan bahawa permohonan itu, sama ada sebagaimana yang difailkan pada asalnya atau sebagaimana yang dipinda, mematuhi kehendak yang disebut dalam subseksyen (1) atau (2), mengikut mana-mana yang berkenaan, Pendaftar hendaklah memberitahu pemohon tentang hakikat itu dan, tertakluk pada subseksyen (6), hendaklah memproses permohonan itu sewajarnya.

(6) Jika dua atau lebih daripada dua permohonan bagi mendapatkan paten bagi reka cipta yang sama dan yang mempunyai tarikh prioriti

yang sama difailkan oleh pemohon yang sama atau penggantinya dalam hakmilik, Pendaftar boleh, atas alasan itu, enggan memberikan paten atas lebih daripada satu permohonan itu.

(7) Pendaftar boleh mengetepikan, sebagaimana yang difikirkannya patut, kehendak supaya dirujukkan sesuatu permohonan atau mana-mana bahagiannya bagi pemeriksaan substantif di bawah subseksyen (1):

Dengan syarat bahawa dia hendaklah memberitahu, dalam Jurnal Rasmi, niatnya untuk mengetepikan kehendak itu dan hendaklah membenarkan mana-mana pihak yang akan terkilan oleh pengetepian itu didengar dalam perkara itu.

Larangan menyiarkan maklumat yang mungkin mudarat kepada negara

30A. (1) Tertakluk pada apa-apa arahan Menteri, jika suatu permohonan bagi mendapatkan paten difailkan atau disifatkan telah difailkan di Pejabat Pendaftaran Paten dan Pendaftar mendapati bahawa permohonan itu mengandungi maklumat yang penyiarannya mungkin mudarat kepada kepentingan atau keselamatan negara, dia boleh mengeluarkan arahan melarang atau menyekat penyiaran maklumat itu atau penyampaian sama ada secara am atau kepada seorang tertentu atau suatu golongan orang tertentu.

(2) Tertakluk pada apa-apa arahan Menteri, Pendaftar boleh membatalkan mana-mana arahan yang dikeluarkan olehnya di bawah subseksyen (1) yang melarang atau menyekat penyiaran atau penyampaian mana-mana maklumat yang terkandung dalam sesuatu permohonan untuk mendapatkan paten jika dia berpuas hati bahawa penyiaran atau penyampaian itu tidak lagi mudarat kepada kepentingan atau keselamatan negara.

(3) Jika arahan yang dikeluarkan oleh Pendaftar di bawah subseksyen (1) berkuat kuasa berkenaan dengan sesuatu permohonan, permohonan itu boleh diteruskan ke peringkat yang mewajarkan pemberian paten tetapi paten tidak boleh diberikan atas permohonan itu.

(4) Tiada apa-apa pun dalam seksyen ini melarang penzahiran maklumat mengenai sesuatu reka cipta kepada sesuatu Kementerian atau jabatan atau pihak berkuasa Kerajaan bagi maksud mendapatkan nasihat sama ada arahan di bawah seksyen ini patut dibuat, dipinda atau dibatalkan.

Pemberian paten

31. (1) Pemberian sesuatu paten tidak boleh ditolak dan sesuatu paten tidak boleh dijadikan tidak sah atas alasan bahawa pelaksanaan apa-apa tindakan berkenaan dengan reka cipta yang dituntut adalah dilarang oleh mana-mana undang-undang atau peraturan, kecuali jika pelaksanaan tindakan itu adalah berlawanan dengan ketenteraman awam atau kemoralan.

(2) Jika Pendaftar berpuas hati bahawa permohonan itu mematuhi seksyen 23, 29 dan 30, dia hendaklah memberi paten dan hendaklah dengan serta-merta—

- (a) mengeluarkan kepada pemohon suatu perakuan mengenai pemberian paten itu dan satu salinan paten bersama-sama dengan satu salinan laporan muktamad Pemeriksa; dan
- (b) merekodkan paten itu dalam Daftar.

(2A) Jika dua atau lebih daripada dua orang telah, secara berasingan dan bebas, membuat reka cipta yang sama dan setiap seorang daripada mereka telah membuat permohonan bagi mendapatkan paten dan permohonan itu mempunyai tarikh prioriti yang sama, suatu paten boleh diberikan atas setiap permohonan itu.

(3) Dengan seberapa segera yang boleh selepas itu Pendaftar hendaklah—

- (a) mengarahkan supaya disiarkan dalam Jurnal Rasmi suatu rujukan mengenai pemberian paten itu; dan
- (b) mengadakan bagi orang awam salinan paten setelah dibayar fi yang ditetapkan.

(4) Paten hendaklah disifatkan diberi pada tarikh Pendaftar melaksanakan tindakan yang disebutkan dalam subseksyen (2).

Salinan permohonan paten atau paten yang diperakui atau tidak diperakui

31A. Pemunya paten atau pemohon paten boleh membuat permintaan kepada Pendaftar bagi suatu salinan yang diperakui atau tidak diperakui bagi apa-apa borang atau dokumen berkenaan dengan permohonan paten atau patennya yang difaillkan di Pejabat Pendaftaran Paten dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

Daftar Paten

32. (1) Pendaftar hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu daftar yang dinamakan Daftar Paten.

(2) Daftar Paten hendaklah mengandungi segala perkara dan butir yang ditetapkan berhubungan dengan paten.

(3) Daftar Paten hendaklah disimpan dalam bentuk dan atas bahantara yang ditetapkan.

Notis amanah dalam Daftar

32A. (1) Notis mengenai mana-mana amanah tersirat atau konstruktif tidak boleh disetuju terima oleh Pendaftar atau dimasukkan ke dalam Daftar.

(2) Notis mengenai suatu amanah nyata atau benefisiari suatu amanah nyata, atau kedua-duanya, boleh disetuju terima oleh Pendaftar dan dimasukkan ke dalam Daftar.

(3) Walau apa pun subseksyen (2), Pendaftar tidak boleh terjejas dengan notis amanah nyata atau benefisiari suatu amanah nyata, dan

kegagalan untuk memasukkan notis itu ke dalam Daftar tidak menjejaskan apa-apa hak atau kewajipan di bawah amanah itu.

Pemeriksaan Daftar dan salinan atau cabutan daripada Daftar

33. (1) Mana-mana orang boleh membuat permintaan kepada Pendaftar untuk memeriksa Daftar atau untuk mendapatkan salinan atau cabutan yang diperakui atau tidak diperakui daripada Daftar, dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(2) Dalam seksyen ini, “orang” termasuklah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

Salinan diperakui atau cabutan diperakui daripada Daftar, dsb., boleh diterima sebagai keterangan dalam mahkamah

33A. (1) Daftar hendaklah menjadi keterangan *prima facie* tentang segala perkara yang dikehendaki atau yang dibenarkan dicatatkan dalamnya oleh Akta ini.

(2) Salinan atau cabutan daripada Daftar, atau salinan atau cabutan daripada apa-apa dokumen atau penerbitan di Pejabat Pendaftaran Paten, boleh diterima sebagai keterangan dalam semua mahkamah tanpa bukti selanjutnya atau tanpa pengemukaan Daftar, dokumen atau penerbitan yang asal jika salinan atau cabutan itu diperakui oleh Pendaftar secara bertulis di bawah tandatangannya.

(3) Tiada seorang pun dalam penggajian Perbadanan boleh dikehendaki untuk hadir ke mana-mana mahkamah bagi maksud untuk mengemukakan—

- (a) apa-apa dokumen yang berhubungan dengan permohonan paten atau paten yang boleh diperoleh menurut peruntukan Akta ini; atau
- (b) apa-apa dokumen yang tidak boleh dijadikan tersedia kepada mana-mana pihak ketiga mengikut Akta ini.

Pindaan kepada Daftar

33B. (1) Pendaftar boleh, atas permintaan yang dibuat oleh pemunya paten mengikut cara yang ditetapkan bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan, meminda Daftar—

- (a) dengan membetulkan apa-apa kesilapan nama atau alamat pemunya paten atau pereka cipta itu; atau
- (b) dengan memasukkan apa-apa perubahan nama atau alamat pemunya paten atau pereka cipta itu.

(2) Jika Daftar telah dipinda di bawah seksyen ini, Pendaftar boleh menghendaki perakuan mengenai pemberian paten dikemukakan kepadanya dan boleh—

- (a) membatalkan perakuan mengenai pemberian paten itu dan mengeluarkan suatu perakuan baharu mengenai pemberian paten itu; atau
- (b) membuat apa-apa pindaan berbangkit dalam perakuan mengenai pemberian paten itu sebagaimana yang menjadi perlu oleh sebab pindaan kepada Daftar itu.

(3) Walau apa pun mana-mana peruntukan lain Akta ini atau peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini, tiada fi kena dibayar oleh pemunya paten berkenaan dengan sesuatu permintaan untuk membetulkan apa-apa kesilapan nama atau alamat pemunya itu melainkan jika kesilapan itu disebabkan atau turut disebabkan oleh pemunya itu.

Mahkamah boleh memerintahkan supaya Daftar dibetulkan

33C. (1) Mahkamah boleh, atas permohonan mana-mana orang yang terkilan, memerintahkan supaya Daftar dibetulkan dengan mengarahkan—

- (a) pembuatan apa-apa catatan yang ditinggalkan dengan salah daripada Daftar;

(b) pemadaman atau pemindaan apa-apa catatan yang dibuat dengan salah dalam Daftar atau yang masih ada dengan salah dalam Daftar; atau

(c) pembetulan apa-apa kesilapan atau kecacatan dalam Daftar.

(2) Bagi maksud permohonan di bawah subseksyen (1), Pendaftar hendaklah mempunyai hak untuk hadir dan didengar, dan hendaklah hadir jika diarahkan sedemikian oleh Mahkamah.

(3) Melainkan jika diarahkan selainnya oleh Mahkamah, Pendaftar, sebagai ganti hadir dan didengar, boleh mengemukakan suatu pernyataan bertulis yang ditandatangani kepada Mahkamah—

(a) yang memberikan butir-butir berhubungan dengan perkara yang menjadi isu;

(b) tentang alasan apa-apa keputusan yang diberikan olehnya yang menyentuh perkara yang menjadi isu;

(c) tentang amalan Pejabat Pendaftaran Paten dalam kes yang serupa; atau

(d) tentang perkara lain yang relevan dengan isu itu dan yang dalam pengetahuannya sebagai Pendaftar, sebagaimana yang difikirkannya patut,

dan pernyataan itu hendaklah disifatkan menjadi sebahagian daripada keterangan dalam Mahkamah.

(4) *(Dipotong oleh Akta A1649).*

Penyiaran permohonan

33D. (1) Tertakluk pada seksyen 30A, Pendaftar hendaklah menyiarkan dalam Jurnal Rasmi maklumat yang ditetapkan yang berhubungan dengan suatu permohonan paten setakat mana maklumat itu berada dalam milikan Pendaftar—

- (a) selepas lapan belas bulan dari tarikh pemfailan, atau jika hak prioriti dituntut, tarikh prioriti permohonan paten itu; atau
 - (b) atas permintaan pemohon untuk penyiaran awal sebelum tempoh yang dinyatakan dalam perenggan (a) dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.
- (2) Permohonan paten tidak boleh disiarkan di bawah subseksyen (1) jika—
- (a) permohonan paten itu ditinggalkan, ditarik balik, disifatkan telah ditarik balik atau ditolak pada atau sebelum habis tempoh yang dinyatakan dalam perenggan (1)(a); atau
 - (b) Pendaftar mendapati bahawa permohonan itu mengandungi apa-apa maklumat yang melanggar ketenteraman awam atau kemoralan.
- (3) Suatu permintaan bagi penyiaran awal di bawah perenggan (1)(b) tidak boleh dibatalkan.
- (4) Seksyen ini tidak terpakai bagi suatu permohonan antarabangsa yang dibuat di bawah Triti Kerjasama Paten.

Pemeriksaan awam

34. *(1) Jika permohonan paten telah disiarkan di bawah seksyen 33D, apabila pembayaran fi yang ditetapkan diterima, Pendaftar hendaklah menjadikan tersedia bagi pemeriksaan awam mengikut cara yang ditetapkan maklumat atau dokumen yang berikut yang berhubungan dengan permohonan paten setakat mana maklumat atau dokumen itu berada dalam milikan Pendaftar—

- (a) nama, alamat dan perihalan pemohon, dan nama dan alamat ejennya, jika ada;
- (b) nombor permohonan itu;

*CATATAN—Subseksyen 34(1) masih belum berkuat kuasa—lihat P.U. (B) 168/ 2022.

- (c) tarikh pemfailan permohonan itu, dan jika hak prioriti dituntut, tarikh prioriti itu, nombor permohonan yang terdahulu, nama negara yang permohonan yang terdahulu itu telah difailkan, atau jika permohonan yang terdahulu itu ialah permohonan serantau atau antarabangsa, nama negara yang baginya dan pejabat yang permohonan itu telah difailkan;
- (d) butir-butir permohonan termasuk perihalan, tuntutan atau tuntutan-tuntutan, lukisan, jika ada, dan abstrak dan apa-apa pindaan kepada permohonan itu, jika ada;
- (e) apa-apa perubahan pemunyaan permohonan itu dan apa-apa rujukan kepada kontrak lesen yang berhubungan dengan permohonan itu;
- (f) laporan carian dan pemeriksaan;
- (g) komunikasi berkenaan dengan permohonan paten daripada pemohon kepada Pejabat Pendaftaran Paten sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar; dan
- (h) petikan bahan bertulis berkaitan paten dan bukan paten yang dikemukakan oleh pemohon atau mana-mana orang lain kepada Pejabat Pendaftaran Paten.

(2) *(Dipotong oleh Akta A1649).*

(3) Jika tiada permintaan dibuat oleh pemohon di bawah perenggan 33D(1)(b), mana-mana orang yang berhasrat untuk memeriksa maklumat atau dokumen yang berhubungan dengan permohonan paten yang disebut dalam subseksyen (1) sebelum habis tempoh lapan belas bulan dari tarikh pemfailan, atau jika hak prioriti dituntut, tarikh prioriti permohonan paten itu, hendaklah membuat permintaan kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar disertakan dengan—

- (a) kebenaran bertulis pemohon itu; dan
- (b) pembayaran fi yang ditetapkan.

(4) Cabutan yang diperakui bagi maklumat itu boleh diperolehi setelah dibayar fi yang ditetapkan.

(5) Selepas sesuatu permohonan disiarkan di bawah seksyen 33D, pemohon boleh secara bertulis memberi amaran kepada mana-mana orang yang mengusahakan secara komersial atau perindustrian reka cipta yang menjadi hal perkara permohonan itu bahawa permohonan paten bagi reka cipta itu telah difailkan.

(6) Seseorang pemohon boleh menuntut supaya seseorang yang telah mengusahakan secara komersial atau perindustrian reka cipta itu membayar sebagai pampasan kepada pemohon berkenaan dengan reka cipta itu—

(a) dari masa orang itu diberi amaran di bawah subseksyen (5); atau

(b) jika tiada amaran, setelah permohonan paten berkenaan dengan reka cipta itu disiarkan di bawah seksyen 33D,

suatu amaun yang sama dengan apa yang pada lazimnya akan diterimanya bagi mengusahakan reka cipta itu sehingga masa paten diberikan.

(7) Hak untuk menuntut pampasan seperti yang diperuntukkan dalam subseksyen (6) hanya boleh dilaksanakan selepas pemberian paten itu.

(8) Pelaksanaan hak untuk menuntut pampasan di bawah subseksyen (6) tidak menghalang pemohon daripada melaksanakan haknya sebagai tuan punya paten berkenaan dengan reka cipta itu selepas pemberian paten.

(9) Jika sesuatu permohonan paten ditarik balik atau ditolak selepas permohonan itu disiarkan di bawah seksyen 33D, hak di bawah subseksyen (6) hendaklah disifatkan tidak pernah wujud.

Pemerhatian pihak ketiga

34A. (1) Mana-mana orang boleh, dalam tempoh yang ditetapkan, membuat pemerhatian dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan bagi apa-apa perkara yang berhubungan dengan kebolehpatenan suatu permohonan paten sebagaimana yang ditetapkan dan hendaklah memasukkan sebab bagi pemerhatian itu.

(2) Dalam seksyen ini, “orang” termasuklah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

Jangka masa bagi paten

35. (1) Tertakluk pada subseksyen (1B) dan (1C), jangka masa sesuatu paten hendaklah dua puluh tahun dari tarikh pemfailan permohonan.

(1A) Tanpa menjejaskan subseksyen (1) dan tertakluk pada peruntukan lain Akta ini, suatu paten hendaklah disifatkan diberikan dan berkuat kuasa pada tarikh perakuan mengenai pemberian paten itu dikeluarkan.

(1B) Jika sesuatu permohonan paten telah difailkan sebelum 1 Ogos 2001, dan belum selesai pada tarikh itu, jangka masa paten yang diberikan berdasarkan permohonan itu hendaklah dua puluh tahun dari tarikh pemfailan atau lima belas tahun dari tarikh pemberian mengikut mana-mana yang lebih lama.

(1C) Jangka masa sesuatu paten yang diberikan sebelum 1 Ogos 2001 dan masih berkuat kuasa pada tarikh itu hendaklah dua puluh tahun dari tarikh pemfailan atau lima belas tahun dari tarikh pemberian mengikut mana-mana yang lebih lama.

(2) Jika seseorang pemunya paten bercadang untuk terus menguatkuasakan paten itu apabila habis tempoh tahun kedua dari tarikh paten itu diberi, dia hendaklah dalam masa dua belas bulan sebelum tarikh habis tempoh tahun kedua dan tiap-tiap tahun yang

berikutnya dalam tempoh berkuatkuasanya paten itu, membayar fi tahunan yang ditetapkan:

Dengan syarat, bagaimanapun, bahawa suatu tempoh pertangguhan selama enam bulan bendaklah dibenarkan selepas habis tempoh itu, setelah pembayaran surcaj sebagaimana yang ditetapkan.

(3) Jika fi tahunan yang ditetapkan tidak dibayar mengikut subseksyen (2), paten itu hendaklah luput, dan notis tentang luputnya paten itu kerana apa-apa fi tahunan tidak dibayar hendaklah disiarkan dalam Jurnal Rasmi.

Penghidupan semula paten yang luput

35A. (1) Dalam masa dua belas bulan dari tarikh sesuatu notis tentang luputnya sesuatu paten disiarkan dalam Jurnal Rasmi —

- (a) pemunya paten itu atau penggantinya dalam hakmilik; atau
- (b) mana-mana orang lain yang, sekiranya paten itu tidak luput, akan berhak mendapat paten itu,

boleh memohon kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan supaya paten itu dihidupkan semula.

(2) Pendaftar boleh menghidupkan semula sesuatu paten atas permohonan yang dibuat di bawah subseksyen (1)—

- (a) apabila dibayar semua fi tahunan yang terhutang dan surcaj yang ditetapkan bagi penghidupan semula; dan
- (b) apabila dia berpuas hati bahawa fi tahunan itu tidak dibayar dengan tidak sengaja, kerana silap atau kerana apa-apa sebab lain yang tidak dapat diramalkan.

(3) Jika Pendaftar menghidupkan semula sesuatu paten yang luput, dia hendaklah menyebabkan notis mengenai penghidupan semula itu disiarkan dalam Jurnal Rasmi.

(4) Penghidupan semula sesuatu paten yang luput tidaklah menjejaskan hak yang diperoleh oleh pihak ketiga selepas diberitahu dalam Jurnal Rasmi bahawa paten itu telah luput dan sebelum diberitahu dalam Jurnal Rasmi bahawa paten itu telah dihidupkan semula.

(5) Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk mengadakan peruntukan bagi perlindungan atau pampasan orang yang telah mengeksploit atau yang telah mengambil langkah-langkah pasti, melalui kontrak atau selainnya, untuk mengeksploit sesuatu paten selepas diberitahu dalam Jurnal Rasmi bahawa paten itu telah luput dan sebelum diberitahu dalam Jurnal Rasmi bahawa paten itu telah dihidupkan semula, tetapi apa-apa perlindungan sedemikian tidak boleh meliputi lebih daripada apa-apa eksploitasi paten yang luput itu yang telah digunakan oleh orang itu atau yang, untuk menggunakannya, langkah-langkah yang pasti telah diambil oleh orang-orang itu.

(6) Tiada prosiding boleh diambil berkenaan dengan pelanggaran sesuatu paten yang dilakukan selepas diberitahu dalam Jurnal Rasmi bahawa paten itu telah luput dan sebelum diberitahu dalam Jurnal Rasmi bahawa paten itu telah dihidupkan semula.

Pemohon atau Pejabat Pendaftaran Paten boleh meminta carian antarabangsa

35B. (1) Mana-mana pemohon yang memfailkan suatu permohonan, selain permohonan antarabangsa, bagi mendapatkan paten dengan Pejabat Pendaftaran Paten boleh meminta supaya suatu carian antarabangsa dijalankan ke atas permohonan tersebut oleh Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa yang dinyatakan di bawah subseksyen 78L(1).

(2) Pejabat Pendaftaran Paten boleh menyebabkan suatu carian antarabangsa dibuat oleh Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa yang dinyatakan di bawah subseksyen 78L(1) terhadap sesuatu permohonan, selain permohonan antarabangsa, bagi mendapatkan paten yang difailkan dengannya.

(3) Jika suatu carian dibuat ke atas suatu permohonan menurut subseksyen (1) atau (2), perihalan dan tuntutan yang terkandung dalam permohonan itu hendaklah dikemukakan dalam bahasa yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa dan fi carian yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa hendaklah dibayar oleh pemohon sama ada secara terus kepada Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa atau melalui Pejabat Pendaftaran Paten.

BAHAGIAN VII

HAK PEMUNYA PATEN

Hak pemunya paten

36. (1) Tertakluk pada dan tanpa menjejaskan peruntukan lain Bahagian ini, pemunya sesuatu paten hendaklah mempunyai hak eksklusif yang berikut berhubung dengan paten itu:

- (a) untuk mengeksploit reka cipta yang telah dipatenkan;
- (b) untuk menyerahhak atau memindahkan paten itu;
- (c) untuk membuat kontrak lesen; dan
- (d) untuk menguruskan paten sebagai subjek kepentingan bercagar.

(2) Tiada seorang pun boleh melakukan apa-apa tindakan yang disebutkan dalam subseksyen (1) tanpa keizinan pemunya paten itu.

(3) Bagi maksud Bahagian ini, “eksploitasi” sesuatu reka cipta yang dipaten ertinya mana-mana tindakan yang berikut berhubung dengan sesuatu paten:

- (a) jika paten itu telah diberi berkenaan dengan sesuatu keluaran:
 - (i) membuat, mengimport, menawarkan untuk jualan, menjual atau menggunakan keluaran itu;

- (ii) membekalkan keluaran itu bagi maksud menawarkan untuk jualan, menjual atau menggunakan;

(b) jika paten itu telah diberi berkenaan dengan sesuatu proses:

- (i) menggunakan proses itu;
- (ii) melakukan mana-mana tindakan yang disebutkan dalam perenggan (a), berkenaan dengan sesuatu keluaran yang didapati secara langsung mengikut cara proses itu.

(4) Bagi maksud seksyen ini, jika paten telah diberikan mengenai suatu proses bagi mendapatkan suatu keluaran, keluaran yang sama yang dikeluarkan oleh seseorang yang bukan pemunya paten atau pemegang lesennya hendaklah, melainkan jika dibuktikan sebaliknya, dianggap dalam apa-apa prosiding sebagai telah didapati melalui proses itu.

(5) Dalam membuktikan sebaliknya dalam mana-mana prosiding yang disebut dalam subseksyen (4), orang selain pemunya paten atau pemegang lesennya tidak boleh dikehendaki untuk mendedahkan apa-apa rahsia pengilangan atau komersial jika mahkamah berpuas hati bahawa ia tidak munasabah atau tiada keperluan untuk berbuat demikian, atau memudaratkan rahsia pengilangan atau komersial orang itu.

Pembatasan hak

37. (1) Hak di bawah paten hendaklah meliputi hanya tindakan yang dilakukan bagi maksud perindustrian atau perdagangan dan tidak boleh meliputi tindakan yang dilakukan bagi maksud eksperimen atau penyelidikan saintifik.

(1A) Hak di bawah paten tidaklah boleh meliputi tindakan yang dilakukan bagi membuat, mengguna, menawar untuk jualan atau menjual sesuatu reka cipta yang dipaten semata-mata untuk kegunaan yang semunasabahnya berhubung dengan pembangunan dan penyerahan maklumat kepada pihak berkuasa yang relevan sama ada

dalam Malaysia atau luar Malaysia yang mengawal selia pengilangan, penggunaan atau penjualan keluaran farmaseutikal.

(2) Tanpa menjejaskan seksyen 58A, hak di bawah paten tidaklah meliputi tindakan berkenaan dengan keluaran yang telah dipasarkan—

- (i) oleh pemunya paten itu;
- (ii) oleh seseorang yang mempunyai hak yang disebutkan dalam seksyen 38;
- (iii) oleh seseorang yang mempunyai hak yang disebutkan dalam seksyen 43;
- (iv) oleh benefisiari suatu lesen wajib dalam erti seksyen 48.

(3) Hak di bawah paten tidak boleh meliputi penggunaan reka cipta yang dipaten pada mana-mana vesel, pesawat udara, pesawat angkasa atau kenderaan darat negara asing yang memasuki Malaysia secara sementara atau tidak sengaja.

(4) Hak di bawah paten adalah terhad jangka masanya sebagaimana diperuntukkan dalam seksyen 35.

(5) Hak di bawah paten adalah terhad oleh peruntukan seksyen 35A oleh peruntukan ke atas lesen wajib sebagaimana diperuntukkan dalam seksyen 51 dan 52 dan oleh mana-mana orang yang diberi kuasa oleh Kerajaan sebagaimana diperuntukkan dalam seksyen 84.

Hak yang diperoleh daripada pengilangan atau penggunaan terdahulu

38. (1) Jika seseorang, pada tarikh prioriti permohonan paten—

- (a) telah, dengan suci hati di Malaysia, membuat keluaran atau menggunakan proses yang menjadi subjek bagi reka cipta yang dituntut dalam permohonan itu;

- (b) telah, dengan suci hati di Malaysia, membuat beberapa persediaan serius untuk membuat keluaran atau menggunakan proses yang disebutkan dalam perenggan (a),

dia adalah berhak, walaupun paten itu diberi, untuk mengeksploit reka cipta yang dipaten itu:

Dengan syarat bahawa keluaran yang berkenaan itu dibuat, atau proses yang berkenaan itu digunakan, oleh orang yang tersebut di Malaysia:

Dengan syarat selanjutnya bahawa dia boleh membuktikan, jika reka cipta itu dizahirkan di bawah hal keadaan yang disebutkan dalam perenggan 14(3) (a), (b) atau (c) bahawa pengetahuannya tentang reka cipta itu bukanlah hasil daripada penzahiran itu.

(2) Hak yang disebutkan dalam subseksyen (1) tidak boleh diserahkan hak atau dipindahkan kecuali sebagai sebahagian daripada perniagaan orang yang berkenaan.

BAHAGIAN VIII

PERMOHONAN PATEN DAN PATEN SEBAGAI OBJEK HARTA

Penyerahhakan, perpindahan dan transaksi kepentingan bercagar

39. (1) Sesuatu permohonan menjadi berhak mendapat diserahkan hak atau dipindahkan dalam cara yang sama sebagaimana harta peribadi atau harta alih yang lain.

(1A) Suatu paten boleh menjadi subjek kepentingan bercagar dalam cara yang sama sebagaimana harta peribadi atau harta alih yang lain.

(2) Mana-mana orang menjadi berhak mendapat suatu permohonan paten atau paten melalui penyerahhakan atau perpindahan boleh memohon kepada Pendaftar dengan cara yang ditetapkan supaya penyerahhakan atau perpindahan itu direkodkan dalam Daftar.

(2A) Mana-mana orang yang menjadi pihak dalam transaksi kepentingan bercagar berkenaan dengan suatu paten boleh memohon kepada Pendaftar mengikut cara yang ditetapkan bagi merekodkan transaksi kepentingan bercagar itu dalam Daftar.

(2B) Apa-apa kepentingan bercagar berkenaan dengan suatu paten boleh dikuatkuasakan dalam cara yang sama sebagaimana harta peribadi atau harta alih yang lain.

(3) Tiada apa-apa penyerahhakan, perpindahan atau transaksi kepentingan bercagar boleh direkodkan dalam Daftar melainkan jika—

- (a) fi yang ditetapkan itu telah dibayar kepada Pendaftar;
- (b) mengenai sesuatu penyerahhakan, ianya adalah secara bertulis yang ditandatangani oleh atau bagi pihak pihak-pihak berkontrak.

(4) Tiada apa-apa penyerahhakan, perpindahan atau transaksi kepentingan bercagar boleh dilaksanakan terhadap pihak-pihak ketiga melainkan jika direkodkan sedemikian rupa dalam Daftar.

(5) Pendaftar boleh meminda apa-apa butir yang berhubungan dengan transaksi kepentingan bercagar dalam Daftar atas permohonan mana-mana orang yang merupakan pihak dalam transaksi kepentingan bercagar itu mengikut cara yang ditetapkan bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(6) Pendaftar boleh mengeluarkan transaksi kepentingan bercagar yang direkodkan itu daripada Daftar atas permohonan mana-mana orang yang merupakan pihak dalam transaksi kepentingan bercagar itu mengikut cara yang ditetapkan.

Keempunyaan bersama permohonan paten atau paten

40. Dengan tiadanya sesuatu perjanjian yang berlawanan di antara pihak-pihak itu, pemunya bersama sesuatu permohonan paten atau paten boleh, secara berasingan, menyerah hak atau memindah hak

mereka dalam permohonan paten atau paten, mengeksploit reka cipta yang dipaten dan mengambil tindakan terhadap mana-mana orang yang mengeksploit reka cipta yang dipaten tanpa keizinan mereka, tetapi hanya boleh secara bersesama menarik balik permohonan paten itu, menyerahkan paten itu atau membuat suatu kontrak lesen.

BAHAGIAN IX

KONTRAK LESEN

Erti kontrak lesen

41. (1) Bagi maksud Bahagian ini, suatu “kontrak lesen” ertinya mana-mana kontrak yang melaluinya pemunya suatu paten (“pemberi lesen”) memberi kepada orang atau enterprais lain (“pemegang lesen”) suatu lesen untuk melakukan sesuatu atau semua tindakan yang disebutkan dalam perenggan 36(1)(a) dan juga subseksyen 36(3).

(2) Suatu kontrak lesen hendaklah dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh atau bagi pihak-pihak-pihak berkontrak.

Catatan dalam Daftar

42. (1) Seorang pemberi lesen boleh, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri, memohon kepada Pendaftar supaya suatu catatan dibuat dalam Daftar yang bermaksud bahawa mana-mana orang boleh mendapatkan suatu lesen.

(2) Pada bila-bila masa selepas suatu catatan dibuat dalam Daftar, mana-mana orang boleh memohon kepada pemberi lesen, melalui Pendaftar, bagi mendapatkan lesen.

(3) Jika suatu kontrak lesen telah dibuat oleh kedua-dua pihak, pihak-pihak berkontrak itu hendaklah memaklumkan kepada Pendaftar hal itu dan Pendaftar hendaklah merekodkan hal itu dalam Daftar.

(4) Apabila dibuat suatu permintaan secara bertulis yang ditandatangani oleh atau bagi pihak-pihak-pihak berkontrak, Pendaftar,

setelah fi yang ditetapkan dibayar, hendaklah merekodkan dalam Daftar apa-apa butir berhubungan dengan kontrak itu sebagaimana yang pihak-pihak kepada kontrak itu mahu direkodkan:

Dengan syarat bahawa pihak-pihak itu tidak boleh dikehendaki menzahirkan atau menjadikan direkodkan apa-apa butir lain berhubungan dengan kontrak tersebut.

(5) Jika sesuatu kontrak lesen ditamatkan, pihak-pihak berkontrak hendaklah memaklumkan kepada Pendaftar penamatan itu dan Pendaftar hendaklah merekodkan penamatan itu dalam Daftar.

(6) Pemberi lesen boleh, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri, memohon kepada Pendaftar supaya catatan yang dibuat di bawah subseksyen (1) dibatalkan.

Hak pemegang lesen

43. (1) Dengan tiadanya apa-apa peruntukan yang berlawanan dalam kontrak lesen, pemegang lesen adalah berhak untuk melakukan sesuatu atau semua tindakan yang disebutkan dalam perenggan 36(1)(a) dan juga subseksyen 36(3) dalam seluruh kawasan geografi Malaysia tanpa batasan tentang masa dan melalui apa-apa penggunaan reka cipta.

(2) Dengan tiadanya apa-apa peruntukan yang berlawanan dalam kontrak lesen, pemegang lesen tidak boleh memberi kepada pihak ketiga akan persetujuannya untuk melaksanakan di Malaysia berkenaan dengan reka cipta apa-apa tindakan yang disebutkan dalam perenggan 36(1)(a) dan juga subseksyen 36(3).

Hak pemberi lesen

44. (1) Dengan tiadanya apa-apa peruntukan yang berlawanan dalam kontrak lesen, pemberi lesen boleh memberi suatu lesen selanjutnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan paten yang sama atau dia sendiri melakukan sesuatu atau semua tindakan yang disebutkan dalam perenggan 36(1)(a) dan juga subseksyen 36(3).

(2) Sekiranya kontrak lesen memperuntukkan bahawa lesen itu adalah eksklusif dan melainkan jika ianya diperuntukkan selainnya secara nyata dalam kontrak tersebut, pemberi lesen tidak boleh memberi lesen selanjutnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan paten yang sama atau dia sendiri melakukan apa-apa tindakan yang disebutkan dalam perenggan 36(1)(a) dan juga subseksyen 36(3).

Fasal tidak sah dalam kontrak lesen

45. Apa-apa fasal atau syarat dalam sesuatu kontrak lesen adalah tidak sah setakat mana ianya mengenakan ke atas pemegang lesen, dalam bidang perindustrian atau perdagangan, sekatan yang bukan berpunca daripada hak yang diberi oleh Bahagian ini ke atas pemunya paten, atau yang tidak perlu bagi memberi perlindungan akan hak itu:

Dengan syarat bahawa—

- (a) sekatan mengenai skop, takat atau jangka masa eksploitasi reka cipta dipaten, atau kawasan geografi dalam mana, atau kualiti atau kuantiti keluaran yang berkaitan dengannya, reka cipta dipaten itu boleh dieksploit; dan
- (b) kewajipan yang dikenakan terhadap pemegang lesen untuk menahan diri daripada semua perbuatan yang boleh menjejaskan kesahan paten itu,

tidaklah boleh disifatkan menjadi apa-apa sekatan.

Kesan permohonan paten yang tidak diberi atau paten yang diisytiharkan tidak sah

46. Sekiranya, sebelum habisnya tempoh kontrak lesen, mana-mana daripada kejadian berikut berlaku berkenaan dengan permohonan paten atau paten yang disebutkan dalam kontrak itu:

- (a) permohonan paten ditarik balik;
- (b) permohonan paten akhirnya ditolak;

- (c) paten diserahkan;
- (d) paten diisytiharkan tidak sah;
- (e) kontrak lesen dibatalkan,

pemegang lesen tidaklah lagi dikehendaki membuat apa-apa pembayaran kepada pemberi lesen di bawah kontrak lesen itu, dan adalah berhak dibayar balik pembayaran yang telahpun dibuat:

Dengan syarat bahawa pemberi lesen tidaklah dikehendaki membuat apa-apa pembayaran balik, atau adalah dikehendaki membuat pembayaran balik hanya sebahagian sahaja, setakat mana yang dia dapat membuktikan bahawa apa-apa pembayaran balik itu adalah tidak saksama mengikut semua hal keadaan, khususnya jika pemegang lesen itu telah mendapat faedah secara efektif daripada lesen berkenaan.

Tamat, penamatan atau ketidaksahan kontrak lesen

47. Pendaftar hendaklah—

- (a) jika dia berpuas hati bahawa suatu kontrak lesen yang direkodkan telah habis tempohnya atau telah ditamatkan, merekodkan hal itu dalam Daftar setelah suatu permintaan secara bertulis mengenai efek tersebut ditandatangani oleh atau bagi pihak-pihak kepada kontrak itu;
- (b) merekodkan dalam Daftar tentang habisnya tempoh, penamatan atau ketidaksahan sesuatu kontrak lesen di bawah mana-mana peruntukan Bahagian ini.

BAHAGIAN X

LESEN WAJIB

Takrif

48. Bagi maksud Bahagian ini—

“benefisiari bagi lesen wajib” ertinya orang yang kepada siapa suatu lesen wajib telah diberikan menurut Bahagian ini;

“lesen wajib” ertinya pemberian kuasa untuk melaksanakan dalam Malaysia tanpa persetujuan pemunya paten berkenaan dengan reka cipta yang dipaten mengenai apa-apa tindakan yang disebutkan dalam perenggan 36(1)(a) dan juga subseksyen 36(3); dan

“negara pengimport yang layak” ertinya—

- (a) negara termundur yang merupakan anggota Pertubuhan Perdagangan Dunia; dan
- (b) mana-mana negara lain yang merupakan anggota Pertubuhan Perdagangan Dunia yang—
 - (i) memberitahu Majlis TRIPS hasratnya untuk bertindak sebagai pengimport mengikut Perkara 31*bis* dan Lampiran kepada Perjanjian TRIPS; dan
 - (ii) membuktikan bahawa ia mempunyai kapasiti pengilangan yang tidak mencukupi atau tidak mempunyai kapasiti pengilangan dalam sektor farmaseutikal mengikut Apendiks kepada Lampiran kepada Perjanjian TRIPS.

Permohonan bagi lesen wajib

49. (1) Pada bila-bila masa selepas habis tempoh tiga tahun dari pemberian sesuatu paten, atau empat tahun dari tarikh pemfailan permohonan paten, mengikut mana-mana yang terkemudian, mana-mana orang boleh memohon kepada Pendaftar untuk mendapatkan suatu lesen wajib di bawah mana-mana hal keadaan yang berikut:

- (a) jika tidak ada pengeluaran keluaran yang dipaten itu atau penggunaan proses yang dipaten itu dalam Malaysia tanpa apa-apa sebab yang sah;

- (b) jika tidak ada keluaran dikeluarkan dalam Malaysia di bawah paten itu untuk jualan dalam mana-mana pasaran domestik, atau ada didapati beberapa tetapi tidak memenuhi permintaan orang ramai tanpa apa-apa sebab yang sah.

(1A) Walau apa pun subseksyen (1), pada bila-bila masa selepas pemberian paten, mana-mana orang boleh membuat permohonan kepada Pendaftar untuk mendapatkan lesen wajib—

- (a) jika keluaran yang dikeluarkan dalam Malaysia di bawah paten itu untuk jualan dalam pasaran domestik dijual dengan harga tinggi yang tidak munasabah tanpa apa-apa sebab yang sah; atau
- (b) bagi maksud pengeluaran keluaran farmaseutikal dalam Malaysia dan pengeksportan keluaran farmaseutikal itu ke negara pengimport yang layak untuk menangani masalah kesihatan awamnya.

(2) Kecuali bagi perenggan (1A)(b), sesuatu lesen wajib tidak boleh dipohon melainkan jika orang yang membuat permohonan itu sudah berusaha untuk mendapatkan kebenaran daripada pemunya paten atas terma dan syarat perdagangan yang munasabah tetapi usaha itu telah tidak berjaya dalam tempoh masa yang munasabah.

(3) Permohonan bagi mendapatkan suatu lesen wajib hendaklah mematuhi apa-apa peraturan sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri.

Permohonan bagi lesen wajib berdasarkan paten saling berkait

49A. (1) Jika reka cipta yang dituntut dalam suatu paten (“paten yang terkemudian”) tidak boleh diusahakan di Malaysia tanpa melanggar suatu paten yang diberikan berdasarkan suatu permohonan yang menerima faedah suatu tarikh prioriti yang lebih awal (“paten yang terdahulu”), dan jika reka cipta yang dituntut dalam paten yang terkemudian merupakan, pada pendapat Pendaftar, suatu kemajuan teknik yang penting yang mempunyai kepentingan ekonomi yang besar berhubung dengan reka cipta yang dituntut dalam paten yang

terdahulu itu, maka Pendaftar, apabila diminta oleh pemunya paten yang terkemudian, pemegang lesen suatu kontrak lesen di bawah paten yang terkemudian atau benefisiari suatu lesen wajib di bawah paten yang terkemudian, boleh memberikan suatu lesen wajib setakat yang perlu bagi mengelakkan pelanggaran paten yang terdahulu itu.

(2) Jika suatu lesen wajib diberikan di bawah subseksyen (1), maka Pendaftar, apabila diminta oleh pemunya paten yang terdahulu, pemegang lesen suatu kontrak lesen di bawah paten yang terdahulu atau benefisiari suatu lesen wajib di bawah paten yang terdahulu, boleh memberikan suatu lesen wajib di bawah paten yang terkemudian itu.

Permintaan untuk pemberian lesen wajib

50. (1) Bagi suatu permohonan untuk mendapatkan satu lesen wajib di bawah seksyen 49 atau 49A, pemohon hendaklah mengemukakan amaun saraan yang memadai, syarat eksploitasi paten dan sekatan hak pemberi lesen atau pemegang lesen, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan satu permintaan bagi lesen tersebut.

(1A) Sebagai tambahan kepada kehendak yang dinyatakan dalam subseksyen (1), suatu permohonan untuk mendapatkan lesen wajib di bawah perenggan 49(1A)(b) hendaklah mematuhi apa-apa kehendak lain sebagaimana yang ditetapkan.

(2) Jika suatu permohonan untuk mendapatkan lesen wajib dibuat menurut seksyen 49 atau suatu permintaan untuk mendapatkan lesen wajib dibuat menurut seksyen 49A, Pendaftar hendaklah memberikan salinan permohonan atau permintaan itu kepada pemberi lesen atau pemegang lesen, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi suatu peluang untuk membuat pemerhatian terhadap permohonan atau permintaan itu dalam tempoh yang ditetapkan.

(3) *(Dipotong oleh Akta A1649).*

Keputusan oleh Pendaftar

51. (1) Ketika menimbangkan permohonan bagi suatu lesen wajib di bawah seksyen 49 atau 49A, Pendaftar boleh meminta pemohon, pemberi lesen atau pemegang lesen, mengikut mana-mana yang berkenaan, supaya hadir di hadapan Pendaftar untuk memberi pernyataan atau untuk menyerahkan kepada Pendaftar apa-apa dokumen atau apa-apa perkara lain.

(2) Apabila permohonan telah dipertimbangkan oleh Pendaftar dan suatu keputusan telah dibuat, pemohon, pemberi lesen atau pemegang lesen, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah diberitahu tentang keputusan itu.

(3) Pendaftar hendaklah memberitahu Majlis TRIPS apabila lesen wajib diberikan di bawah perenggan 49(1A)(b).

Skop bagi lesen wajib

52. Sebaik sahaja lesen wajib diberi kepada pemohon itu Pendaftar hendaklah menetapkan—

- (a) skop sesuatu lesen dengan menetapkan secara khusus tempoh lesen itu diberikan;
- (b) had masa dalam mana benefisiari bagi lesen wajib akan memulakan kerja reka cipta yang dipaten di Malaysia;
- (c) amaun dan syarat saraan yang memadai yang kena dibayar daripada benefisiari bagi lesen wajib kepada pemunya paten; dan
- (d) apa-apa syarat lain sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar.

Pemberian lesen wajib tidak boleh menimbulkan kemungkiran kontrak

52A. (1) Pendaftar boleh memberikan lesen wajib kepada pemohon walaupun suatu kontrak lesen telah dibuat oleh pemberi lesen dan pemegang lesen yang memperuntukkan bahawa lesen itu adalah eksklusif menurut subseksyen 44(2).

(2) Pemberian lesen wajib oleh Pendaftar di bawah subseksyen (1) tidak boleh menimbulkan suatu tindakan bagi kemungkiran kontrak lesen yang disebut dalam subseksyen (1) oleh pemegang lesen terhadap pemberi lesen.

Pembatasan lesen wajib

53. (1) Sesuatu lesen wajib yang diberikan oleh Pendaftar —

- (a) tidak boleh diserahkan selain berkaitan dengan nama baik atau perniagaan atau bahagian nama baik atau perniagaan itu yang di dalamnya reka cipta yang dipaten itu digunakan;
- (b) hendaklah terbatas kepada pembekalan reka cipta yang dipaten itu terutamanya dalam Malaysia.

(1A) Pembatasan yang dinyatakan dalam perenggan (1)(b) tidak terpakai bagi lesen wajib yang diberikan bagi maksud pengeluaran dan pengeksportan keluaran farmaseutikal di bawah perenggan 49(1A)(b).

(2) Benefisiari bagi lesen wajib itu tidak boleh membuat kontrak lesen dengan orang ketiga di bawah paten yang berkenaan dengannya lesen wajib itu telah diberikan.

Pindaan, pembatalan dan penyerahan lesen wajib

54. (1) Atas permintaan pemunya paten atau benefisiari bagi lesen wajib, Pendaftar boleh meminda keputusan yang memberi lesen wajib itu setakat mana fakta baharu mematuatkan pindaan itu.

(2) Atas permintaan pemunya paten, Pendaftar hendaklah membatalkan lesen wajib—

- (a) jika alasan untuk memberi lesen wajib itu tidak lagi wujud;
- (b) jika benefisiari lesen wajib telah, dalam had tempoh yang ditetapkan dalam keputusan yang memberi lesen itu, tidak memulai kerja reka cipta yang dipaten di Malaysia atau tidak dibuat persediaan yang serius terhadap kerja berkenaan;
- (c) jika benefisiari bagi lesen wajib tidak mematuhi skop lesen itu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan yang memberi lesen itu;
- (d) jika benefisiari bagi lesen wajib mempunyai tunggakan pembayaran yang kena dibayar, menurut keputusan yang memberi lesen itu.

(3) Benefisiari bagi lesen wajib boleh menyerahkan lesen itu melalui suatu akuan bertulis yang dikemukakan kepada Pendaftar yang akan merekodkan penyerahan itu dalam Daftar, menyiarkannya, dan memberitahu pemunya paten itu.

(4) Penyerahan hendaklah berkuat kuasa dari tarikh Pejabat Pendaftaran Paten menerima akuan penyerahan itu dan akuan itu tidak boleh ditarik balik.

BAHAGIAN XI

PENYERAHAN, BANGKANGAN DAN PENTAKSAHAN PATEN

Penyerahan paten

55. (1) Pemunya paten boleh menyerahkan paten melalui suatu akuan bertulis yang dikemukakan kepada Pendaftar.

(2) Penyerahan boleh dihadkan kepada satu atau lebih tuntutan mengenai paten.

(3) Apabila suatu kontrak lesen berkenaan dengan paten direkodkan dalam Daftar, Pendaftar tidaklah boleh, dengan tiadanya apa-apa peruntukan yang berlawanan dalam kontrak lesen, menyetujui terima atau merekodkan penyerahan tersebut kecuali setelah penerimaan akuan yang ditandatangani yang menurutnya tiap-tiap pemegang lesen atau pemegang lesen kecil atas rekod bersetuju dengan penyerahan tersebut melainkan jika kehendak mengenai persetujuannya dilepaskan dengan nyata dalam kontrak lesen itu.

(3A) Jika suatu lesen wajib telah diberikan berkenaan dengan suatu paten, Pendaftar tidak boleh menerima atau merekodkan penyerahan tersebut kecuali setelah diterima akuan yang ditandatangani yang menurutnya benefisiari lesen wajib itu bersetuju dengan penyerahan tersebut.

(4) Pendaftar hendaklah merekodkan penyerahan itu dalam Daftar dan mengarahkannya supaya disiarkan dalam Jurnal Rasmi.

(5) Penyerahan itu hendaklah berkuat kuasa dari tarikh Pendaftar menerima akuan itu dan akuan itu tidak boleh ditarik balik.

Bangkangan paten

***55A.** (1) Jika tiada prosiding di bawah mana-mana peruntukan Akta ini dimulakan di Mahkamah berhubung dengan suatu paten, mana-mana orang yang berkepentingan boleh, dalam tempoh yang ditetapkan dari tarikh penyiaran pemberian paten, memulakan prosiding bangkangan dengan memfailkan notis bangkangan terhadap pemunya paten berhubung dengan pemberian paten itu kepada Pendaftar mengikut cara yang ditetapkan atas mana-mana alasan yang dinyatakan dalam perenggan 56(2)(a), (b) atau (c) bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(2) Jika orang yang berkepentingan itu bukan seorang pemastautin, jaminan kos bagi prosiding bangkangan sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar hendaklah diberikan oleh orang yang berkepentingan itu semasa pemfailan notis bangkangan di bawah subseksyen (1).

*CATATAN—Seksyen 55A masih belum berkuat kuasa—lihat P.U. (B) 168/ 2022.

(3) Selepas pemfailan notis bangkangan di bawah subseksyen (1), apa-apa permintaan atau pemfailan dokumen yang dibuat oleh orang yang berkepentingan atau pemunya paten berhubung dengan prosiding bangkangan hendaklah dibuat mengikut cara yang ditetapkan bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(4) Pendaftar boleh membentuk suatu jawatankuasa bangkangan *ad hoc* untuk memberi cadangan kepada Pendaftar dalam membuat keputusan terhadap notis bangkangan itu.

(5) Pada akhir prosiding bangkangan, Pendaftar hendaklah memutuskan sama ada untuk—

- (a) mengekalkan paten itu;
- (b) mengekalkan paten itu dengan apa-apa pindaan; atau
- (c) mentaksahkan paten itu.

(6) Jika Pendaftar memutuskan untuk mengekalkan pemberian paten di bawah perenggan (5)(a) atau (b), tiada permohonan di bawah seksyen 56 boleh dibuat oleh orang yang berkepentingan itu berhubung dengan paten yang berkenaan kecuali dengan cara tuntutan balas bagi pembatalan di bawah subseksyen 60(3) atau rayuan kepada Mahkamah di bawah seksyen 88.

(7) Jika Pendaftar memutuskan untuk mengekalkan pemberian paten dengan apa-apa pindaan di bawah perenggan (5)(b), pindaan itu hendaklah disifatkan telah mula berkuat kuasa dari tarikh pemberian paten.

(8) Apa-apa keputusan Pendaftar di bawah seksyen ini atau apa-apa rayuan daripada keputusan Pendaftar itu di bawah seksyen 88 tidak menghalang mana-mana pihak dalam mana-mana prosiding pelanggaran daripada mentaksahkan paten itu atas mana-mana alasan yang disebut dalam seksyen 56.

(9) Dalam seksyen ini, “orang yang berkepentingan” termasuklah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

Pentaksahan paten

56. (1) Mana-mana orang yang terkilan boleh memulakan prosiding Mahkamah terhadap pemunya paten bagi pentaksahan paten.

(2) Mahkamah hendaklah mentaksahkan paten jika orang yang meminta pentaksahan membuktikan—

- (a) bahawa apa yang dituntut sebagai suatu reka cipta dalam paten itu bukanlah satu reka cipta dalam erti seksyen 12 atau terkeluar daripada perlindungan di bawah seksyen 13 atau subseksyen 31(1) atau tidak boleh dipatenkan kerana ia tidak mematuhi kehendak seksyen 11, 14, 15 dan 16;
- (b) bahawa perihalan atau tuntutan itu tidak mematuhi kehendak seksyen 23;
- (c) bahawa mana-mana lukisan yang perlu untuk memahami reka cipta yang dituntut telah tidak diberi; atau
- (d) bahawa hak kepada paten itu tidak dipunyai oleh orang yang kepadanya paten itu telah diberi.
- (e) (*Dipotong oleh Akta A1649*).

(2A) Walau apa pun subseksyen (2), Mahkamah tidak boleh mentaksahkan paten atas alasan yang tersebut dalam perenggan (2)(d) jika paten itu telah diserahkan kepada orang yang mempunyai hak untuk mendapat paten itu.

(3) Apabila peruntukan subseksyen (1) terpakai hanya kepada setengah-setengah tuntutan atau setengah-setengah bahagian dari sesuatu tuntutan, maka tuntutan atau sebahagian dari sesuatu tuntutan itu bolehlah diisytiharkan tidak sah oleh Mahkamah dan ketidaksahan sebahagian dari sesuatu tuntutan itu hendaklah diisytiharkan dalam bentuk suatu pembatasan yang bersamaan bagi tuntutan yang berkenaan.

Prosiding pentaksahan selepas pemfailan notis bangkangan

***56A.** (1) Jika notis bangkangan yang difailkan oleh orang yang berkepentingan di bawah seksyen 55A belum diputuskan oleh Pendaftar, orang yang berkepentingan itu tidak boleh memulakan apa-apa prosiding Mahkamah terhadap pemunya paten itu bagi pentaksahan paten yang berkenaan di bawah seksyen 56 melainkan jika—

- (a) kedua-dua pihak dalam prosiding bangkangan bersetuju bagi prosiding pentaksahan itu dimulakan di hadapan Mahkamah; atau
- (b) orang yang berkepentingan itu ialah defendan dalam prosiding pelanggaran.

(2) Sebelum orang yang berkepentingan itu memulakan prosiding pentaksahan di bawah seksyen 56 menurut perenggan (1)(a) atau (b), orang yang berkepentingan itu hendaklah—

- (a) memberitahu Pendaftar mengenai niatnya untuk memulakan prosiding itu; dan
- (b) menarik balik notis bangkangan yang difailkan di bawah seksyen 55A mengikut cara yang ditetapkan.

Tarikh dan kuat kuasa pentaksahan

57. (1) Apa-apa paten atau tuntutan atau sebahagian daripada sesuatu tuntutan di bawah seksyen 55A atau 56 yang ditidaksahkan hendaklah dianggap sebagai tidak sah dan tidak sah dari tarikh pemberian paten itu.

(2) (*Dipotong oleh Akta A1649*).

*CATATAN—Seksyen 56A dan subseksyen 57(1) masih belum berkuat kuasa—lihat P.U. (B) 168/ 2022.

BAHAGIAN XII

PELANGGARAN

Tindakan yang disifatkan pelanggaran

58. Tertakluk pada subseksyen 37(1), (2) dan (3) dan seksyen 38, suatu pelanggaran terhadap paten hendaklah terdiri daripada pelaksanaan mana-mana tindakan yang disebutkan dalam subseksyen 36(3) di Malaysia oleh seorang yang lain daripada pemunya paten dan tanpa persetujuan pemunya paten itu berhubung dengan suatu keluaran atau suatu proses yang termasuk dalam skop perlindungan bagi paten itu.

Tindakan yang disifatkan bukan pelanggaran

58A. (1) Maka tidaklah menjadi suatu tindakan pelanggaran perbuatan mengimport, menawarkan untuk jualan, menjual atau menggunakan—

- (a) apa-apa keluaran yang dipaten; atau
- (b) apa-apa keluaran yang didapati secara langsung dengan menggunakan proses yang dipaten atau yang kepadanya proses yang dipaten itu telah digunakan,

yang dikeluarkan oleh, atau dengan keizinan, bersyarat atau selainnya, pemunya paten itu atau pemegang lesennya.

(2) Bagi maksud seksyen ini, “paten” termasuklah paten yang diberikan di mana-mana negara di luar Malaysia berkenaan dengan reka cipta yang sama atau yang pada dasarnya sama dengan reka cipta yang baginya suatu paten diberikan di bawah Akta ini.

Prosiding pelanggaran

59. (1) Pemunya paten adalah berhak untuk memulakan prosiding Mahkamah terhadap mana-mana orang yang telah melanggar atau sedang melanggar paten.

(2) Pemunya paten adalah mempunyai hak yang sama terhadap mana-mana orang yang telah melakukan tindakan yang mungkin menyebabkan berlakunya pelanggaran itu, yang dalam Bahagian ini disebut sebagai suatu “pelanggaran yang memungkinkan”.

(3) Prosiding dalam subseksyen (1) dan (2) tidak boleh dimulakan selepas enam tahun dari berlakunya tindakan pelanggaran itu.

Injunksi dan award ganti rugi

60. (1) Jika pemunya paten membuktikan bahawa suatu pelanggaran telah dilakukan atau sedang dilakukan, Mahkamah hendaklah mengawardkan ganti rugi dan hendaklah memberi suatu injunksi untuk menghalang pelanggaran selanjutnya dan apa-apa remedi undang-undang yang lain.

(2) Jika pemunya paten membuktikan pelanggaran yang memungkinkan Mahkamah hendaklah memberi suatu injunksi untuk menghalang pelanggaran dan apa-apa remedi undang-undang yang lain.

(3) Defendan dalam mana-mana prosiding yang disebutkan dalam seksyen ini boleh meminta pembatalan paten itu dalam prosiding yang sama, dan dalam hal yang sedemikian peruntukan subseksyen 56(2) dan (3) adalah terpakai.

Prosiding pelanggaran oleh pemegang lesen dan benefisiari bagi lesen wajib

61. (1) Bagi maksud seksyen ini “benefisiari” ertinya—

- (a) mana-mana pemegang lesen melainkan jika kontrak lesen memperuntukkan bahawa peruntukan subseksyen ini tidak terpakai atau membuat peruntukan yang berlainan;
- (b) benefisiari bagi satu lesen wajib yang diberi di bawah seksyen 51.

(2) Mana-mana benefisiari boleh meminta pemunya paten memulakan prosiding Mahkamah bagi apa-apa pelanggaran yang ditunjukkan oleh benefisiari, yang akan menetapkan relif yang dikehendaki.

(3) Benefisiari, jika dia membuktikan bahawa pemunya paten telah menerima permintaan itu tetapi enggan atau gagal memulakan prosiding dalam tempoh tiga bulan dari penerimaan permintaan itu, boleh memulakan prosiding itu atas namanya sendiri, selepas memberitahu pemunya paten mengenai niatnya tetapi pemunya adalah berhak untuk turut serta dalam prosiding itu.

(4) Walaupun tempoh tiga bulan yang disebutkan dalam subseksyen (3) telah tidak dipenuhi, Mahkamah hendaklah, atas permintaan benefisiari, memberi suatu injunksi yang sesuai untuk menghalang pelanggaran atau untuk melarang penerusannya, jika benefisiari membuktikan bahawa tindakan segera adalah perlu untuk mengelakkan kerosakan substantial.

Perisytiharan tanpa pelanggaran

62. (1) Tertakluk pada subseksyen (4), mana-mana orang yang berkepentingan adalah berhak untuk meminta, dengan memulakan prosiding terhadap pemunya paten, supaya Mahkamah mengisytiharkan bahawa pelaksanaan tindakan tertentu itu tidaklah menjadi suatu pelanggaran terhadap paten.

(2) Jika orang yang membuat permintaan itu membuktikan bahawa tindakan yang berkenaan itu tidak menjadi suatu pelanggaran terhadap paten, Mahkamah hendaklah memberi perisytiharan tanpa pelanggaran.

(3) (a) Pemunya paten adalah mempunyai kewajiban untuk memberitahu pemegang lesen mengenai prosiding itu dan pemegang lesen adalah berhak untuk turut serta dalam prosiding itu dengan tiadanya apa-apa peruntukan yang bertentangan dalam kontrak lesen itu.

(b) Orang yang meminta perisytiharan tanpa pelanggaran adalah mempunyai kewajiban untuk memberitahu benefisiari bagi lesen wajib yang diberi di bawah seksyen 51 mengenai prosiding itu dan benefisiari tersebut adalah berhak untuk turut serta dalam prosiding itu.

(4) Jika tindakan yang berkenaan telahpun menjadi perkara prosiding pelanggaran, defendan dalam prosiding pelanggaran itu tidak boleh memulakan prosiding bagi suatu perisytiharan tanpa pelanggaran.

(5) Prosiding bagi perisytiharan tanpa pelanggaran boleh dimulakan bersama dengan prosiding untuk membatalkan paten, kecuali jika pembatalan paten itu diminta di bawah subseksyen 60 (3).

BAHAGIAN XIII

KESALAHAN

Permohonan berlanggaran dengan seksyen 23A

62A. Mana-mana orang yang memfailkan atau menyebabkan difailkan suatu permohonan bagi mendapatkan paten berlanggaran dengan seksyen 23A adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima belas ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Penyiaran maklumat berlanggaran dengan arahan Pendaftar

62B. Mana-mana orang yang menyiarkan atau menyampaikan maklumat berlanggaran dengan arahan yang dikeluarkan oleh Pendaftar di bawah seksyen 30A adalah melakukan suatu kesalahan

dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima belas ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Pemalsuan Daftar, dsb.

63. Mana-mana orang yang membuat atau mengarahkan supaya dibuat suatu catatan palsu dalam mana-mana Daftar yang disimpan di bawah Akta ini, atau membuat atau mengarahkan supaya dibuat suatu tulisan secara palsu berupa sebagai suatu salinan atau keluaran ulang suatu catatan dalam mana-mana Daftar sedemikian itu, atau mengemukakan atau memberikan atau mengarahkan supaya dikemukakan atau diberikan sebagai keterangan mana-mana tulisan palsu itu, adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima belas ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Tuntutan paten yang tidak dibenarkan

64. (1) Mana-mana orang yang membuat representasi secara palsu bahawa sesuatu perkara dilupakan olehnya dengan mengharap balasan berharga adalah satu keluaran atau proses dipaten, adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, tertakluk pada peruntukan yang berikut dalam seksyen ini, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima belas ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), seseorang yang dengan mengharap balasan berharga melupakan sesuatu artikel yang telah dicap, diukir atau ditera padanya atau dengan jalan lain digunakan padanya perkataan “paten” atau “dipaten” atau apa-apa perkara yang menyatakan atau mensiratkan bahawa artikel itu adalah satu keluaran yang dipaten, hendaklah dikira sebagai menggambarkan yang artikel itu ialah suatu keluaran yang dipaten.

(3) Subseksyen (1) tidak terpakai sekiranya representasi dibuat berkenaan dengan suatu keluaran selepas paten bagi keluaran itu atau,

mengikut mana yang berkenaan, proses yang berkenaan itu telah tamat atau ditaksahkan dan sebelum tamatnya sesuatu tempoh yang semunasabahnya cukup untuk membolehkan orang tersebut mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa representasi itu adalah tidak dibuat atau tidak berterusan dibuat.

(4) Dalam prosiding bagi sesuatu kesalahan di bawah seksyen ini, maka adalah menjadi suatu pembelaan bagi mana-mana orang untuk membuktikan bahawa dia telah menggunakan usaha yang wajar untuk mencegah berlakunya kesalahan itu.

Tuntutan tanpa kebenaran bahawa paten telah dipohon

65. (1) Mana-mana orang yang membuat representasi bahawa suatu paten telah dipohon berkenaan dengan mana-mana artikel yang dilupuskan dengan mengharapkan balasan berharga olehnya dan—

(a) tiada permohonan seperti itu telah dibuat, atau

(b) apa-apa permohonan seperti itu telah ditolak atau ditarik balik,

adalah melakukan satu kesalahan dan, tertakluk pada peruntukan yang berikut dalam seksyen ini boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima belas ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

(2) Perenggan (1)(b) tidak terpakai sekiranya representasi dibuat atau berterusan dibuat sebelum habis suatu tempoh yang bermula dengan penolakan atau penarikan balik dan yang semunasabahnya cukup untuk membolehkan orang tersebut mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa representasi itu adalah tidak dibuat atau tidak berterusan dibuat.

(3) Bagi maksud subseksyen (1), seseorang yang dengan mengharapkan balasan berharga melupuskan sesuatu artikel yang telah dicap, diukir atau ditera padanya atau dengan cara lain digunakan padanya perkataan “paten dinantikan” atau apa-apa perkara yang menyatakan atau mensiratkan bahawa suatu paten telah dipohon

berkenaan dengan artikel itu, hendaklah dikira sebagai menggambarkan yang suatu paten telah dipohon berkenaan dengan artikel itu.

(4) Dalam mana-mana prosiding bagi sesuatu kesalahan di bawah seksyen ini, maka adalah menjadi suatu pembelaan bagi mana-mana orang untuk membuktikan bahawa dia telah menggunakan usaha yang wajar untuk mencegah berlakunya kesalahan itu.

Salah guna titel “Pejabat Pendaftaran Paten”

66. Mana-mana orang yang menggunakan di tempat perniagaannya atau apa-apa dokumen yang dikeluarkan olehnya atau selainnya, perkataan “Pejabat Pendaftaran Paten” atau apa-apa perkataan lain yang menyarankan bahawa tempat perniagaannya adalah atau secara rasminya adalah berkaitan dengan Pejabat Pendaftaran Paten, adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima belas ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Orang tidak berdaftar menjalankan amalan, dsb., sebagai ejen paten

66A. Mana-mana orang yang menjalankan perniagaan, menjalankan amalan, bertindak, memperihalkan dirinya, mengemukakan dirinya, atau membenarkan dirinya diperihalkan atau dikemukakan, sebagai seorang ejen paten tanpa didaftarkan di bawah Akta ini adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima belas ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Kesalahan oleh perbadanan

67. (1) Apabila suatu kesalahan di bawah Akta ini yang telah dilakukan oleh sesuatu pertubuhan perbadanan terbukti telah dilakukan dengan dipersetujui atau dibiarkan oleh, atau yang disebabkan oleh apa-apa kecuaihan di pihak, seseorang pengarah,

pengurus, setiausaha atau pegawai lain yang serupa bagi pertubuhan perbadanan itu, atau mana-mana orang yang serupa sebagai dikatakan bertindak atas mana-mana sifat yang sedemikian itu, maka dia, serta juga pertubuhan perbadanan itu, adalah melakukan kesalahan itu dan boleh didakwa dan dihukum dengan sewajarnya sebagaimana diperuntukkan oleh Akta.

(2) Apabila hal ehwal sesuatu pertubuhan perbadanan diuruskan oleh ahli-ahlinya, subseksyen (1) adalah terpakai berhubung dengan tindakan dan keingkaran seseorang ahli berkaitan dengan fungsinya mengenai pengurusan seolah-olah dia adalah seorang pengarah bagi suatu pertubuhan perbadanan.

BAHAGIAN XIV

KUASA BERHUBUNGAN DENGAN PENGUATKUASAAN

Pemberian kuasa pegawai untuk menjalankan kuasa di bawah Bahagian ini

68. (1) Menteri boleh memberi kuasa secara bertulis kepada mana-mana pegawai awam untuk menjalankan kuasa di bawah Bahagian ini.

(2) Mana-mana pegawai yang sedemikian itu hendaklah disifatkan sebagai pengkhidmat awam dalam erti Kanun Keseksaan [*Akta 574*].

(3) Dalam menjalankan mana-mana daripada kuasa di bawah Bahagian ini, seseorang pegawai hendaklah, apabila diminta, mengemukakan kepada orang yang terhadapnya dia bertindak di bawah Akta ini surat kuasa yang dikeluarkan kepadanya oleh Menteri.

Kuasa untuk menangkap

69. (1) Mana-mana pegawai berkuasa atau pegawai polis boleh menangkap tanpa waran mana-mana orang yang dilihatnya atau didapatinya melakukan atau cuba melakukan atau bersubahat

melakukan sesuatu kesalahan atau sesiapa yang disyaknya dengan munasabahnyanya terlibat melakukan atau cuba melakukan atau bersubahat melakukan sesuatu kesalahan terhadap Akta ini jika orang itu enggan atau gagal memberi nama dan tempat tinggalnya atau ada didapati alasan yang munasabah bagi mempercayai bahawa dia telah memberi nama atau tempat tinggal palsu atau bahawa dia mungkin akan melarikan diri.

(2) Mana-mana pegawai berkuasa atau pegawai polis yang membuat tangkapan tanpa waran hendaklah, tanpa kelengahan yang tidak perlu, membawa orang yang ditangkap itu ke balai polis yang terdekat.

(3) Tiada seorangpun yang telah ditangkap oleh seorang pegawai berkuasa atau pegawai polis boleh dilepaskan kecuali atas bonnya sendiri atau atas jaminan atau atas perintah khas secara bertulis daripada Majistret.

Pengeledahan dengan waran

70. (1) Apabila mana-mana Majistret mendapati bahawa, setelah diberi maklumat bertulis secara mengangkat sumpah dan selepas apa-apa siasatan yang difikirkannya perlu bahawa ada sebab yang munasabah bagi mempercayai bahawa sesuatu kesalahan terhadap Akta ini, atau apa-apa peraturan yang dibuat di bawahnya sedang dilakukan dalam mana-mana rumah kediaman, kedai, bangunan atau tempat, dia boleh mengeluarkan suatu waran yang memberi kuasa kepada mana-mana pegawai berkuasa atau pegawai polis yang disebut di dalamnya, di waktu siang atau malam dan dengan atau tanpa bantuan, memasuki rumah kediaman, kedai, bangunan atau tempat dan menggeledah dan menyita atau mengambil salinan segala buku, akaun, dokumen atau artikel lain yang mengandungi atau disyaki mengandungi maklumat mengenai apa-apa kesalahan yang disyaki itu telah dilakukan atau apa-apa barang lain yang berhubungan dengan kesalahan itu.

(2) Mana-mana pegawai yang sedemikian itu jika perlu boleh melakukan—

- (a) memecah buka mana-mana pintu sebelah luar atau pintu sebelah dalam bagi rumah kediaman, kedai, bangunan atau tempat itu, dan memasukinya;
- (b) secara paksa memasuki rumah kediaman, kedai, bangunan atau tempat itu dan tiap-tiap bahagiannya;
- (c) membuang secara paksa apa-apa halangan untuk memasuki, menggeledah, menyita dan membuang sebagaimana yang dia diberi kuasa untuk melaksanakan; dan
- (d) menahan tiap-tiap orang yang didapati di dalamnya sehingga rumah kediaman, kedai, bangunan atau tempat itu selesai digeledah.

Senarai barang yang disita

71. Pegawai berkuasa atau pegawai polis yang menyita apa-apa buku, akaun, dokumen atau artikel lain di bawah Bahagian ini hendaklah menyediakan suatu senarai barang yang disita itu dan dengan serta-merta menyerahkan satu salinan yang ditandatangani olehnya kepada penghuni atau ejen atau pengkhidmatnya yang ada dalam premis itu.

Pengembalian barang yang disita

72. Jika apa-apa buku, akaun, dokumen atau artikel lain telah diambil milik di bawah Bahagian ini, maka pegawai berkuasa atau pegawai polis hendaklah, dalam tempoh empat minggu dari penyitaan itu dibuat, memulihkan pemilikan kepada pemunyaanya jika tidak ada prosiding jenayah yang telah dimulakan.

Kuasa bagi penyiasatan

73. (1) Seseorang pegawai berkuasa atau pegawai polis adalah mempunyai kuasa untuk menyiasat perlakuan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini atau peraturan yang dibuat di bawahnya.

(2) Tiap-tiap orang yang dikehendaki oleh pegawai berkuasa atau pegawai polis supaya memberi maklumat atau mengemukakan apa-apa buku, akaun, dokumen atau artikel lain berhubungan dengan perlakuan apa-apa kesalahan yang mana ianya adalah dalam kuasa orang itu untuk memberi adalah terikat di sisi undang-undang untuk memberi maklumat atau mengemukakan buku, akaun, dokumen atau artikel lain itu.

Pemeriksaan saksi

74. (1) Seseorang pegawai berkuasa atau pegawai polis yang membuat penyiasatan di bawah seksyen 73 boleh memeriksa secara lisan mana-mana orang yang dijangka mengetahui fakta dan hal keadaan kes itu dan hendaklah mencatatkan apa-apa pernyataan yang dibuat oleh orang yang diperiksa itu.

(2) Orang itu adalah terikat untuk menjawab semua soalan berhubungan dengan kes itu yang dikemukakan kepadanya oleh pegawai itu:

Dengan syarat bahawa orang itu boleh enggan menjawab apa-apa soalan yang mana jawapannya berkemungkinan akan mendedahkannya kepada pertuduhan jenayah atau penalti atau pelucuthakan.

(3) Seseorang yang membuat pernyataan di bawah seksyen ini adalah terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang sebenarnya, sama ada atau tidak pernyataan itu dibuat keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai jawapan kepada soalan.

(4) Seseorang pegawai berkuasa atau pegawai polis yang memeriksa seseorang di bawah subseksyen (1) hendaklah terlebih dahulu memberitahu orang itu tentang peruntukan subseksyen (2) dan (3).

(5) Sesuatu pernyataan yang dibuat oleh mana-mana orang di bawah seksyen ini sama ada atau tidak suatu amaran telah diberi kepadanya di bawah seksyen 75 hendaklah, apabila mungkin, dicatat dan ditandatangani oleh orang yang membuatnya atau dicapkan

dengan cap jarinya, mengikut mana yang berkenaan, setelah pernyataan itu dibacakan kepadanya dalam bahasa yang dia membuatnya dan setelah dia diberi peluang untuk membuat apa-apa pembetulan yang mungkin dikehendakinya.

Penerimaan pernyataan dalam keterangan

75. (1) Jika mana-mana orang dipertuduh melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya, apa-apa pernyataan sama ada pernyataan itu terjemah kepada suatu pengakuan salah atau tidak atau secara lisan atau bertulis, yang dibuat pada bila-bila masa, sama ada sebelum atau selepas orang itu dipertuduh dan sama ada semasa penyiasatan yang dibuat di bawah seksyen 74 atau tidak dan sama ada atau tidak keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai jawapan kepada soalan yang dibuat oleh orang itu kepada atau dengan dapat didengar oleh mana-mana pegawai berkuasa atau pegawai polis yang berpangkat Inspektor atau lebih tinggi dan sama ada atau tidak diterjemahkan kepadanya oleh seorang pegawai berkuasa, pegawai polis lain atau orang lain, bolehlah diterima sebagai keterangan dalam pembicaraannya dan, jika orang yang dipertuduh itu menawarkan dirinya sebagai seorang saksi, mana-mana pernyataan itu boleh digunakan dalam pemeriksaan balas dan bagi maksud mencabar kebolehpercayaannya:

Dengan syarat bahawa—

- (a) tiada apa-apa pernyataan boleh diterima atau digunakan seperti yang tersebut di atas—
 - (i) jika pembuatan pernyataan itu didapati oleh mahkamah telah disebabkan oleh apa-apa dorongan, ugutan atau janji yang mempunyai hubungan dengan prosiding pertuduhan itu daripada seorang yang berkuasa dan mencukupi pada pendapat mahkamah untuk memberi kepada orang yang dipertuduh itu alasan yang pada pendapatnya adalah munasabah untuk menyangkakan bahawa dengan membuat pernyataan itu dia akan mendapat apa-apa faedah atau mengelakkan apa-apa

keburukan keduniaan berhubungan dengan prosiding terhadapnya itu; atau

- (ii) mengenai suatu pernyataan yang dibuat oleh orang itu selepas dia ditangkap, melainkan jika mahkamah berpuas hati bahawa suatu amaran telah diberi kepadanya dengan perkataan berikut atau perkataan yang bermaksud demikian:

“Adalah menjadi kewajipan saya untuk memberi amaran kepada kamu bahawa kamu tidaklah diwajibkan menyatakan sesuatu atau menjawab apa-apa soalan, tetapi apa-apa jua yang kamu nyatakan, sama ada sebagai menjawab sesuatu soalan atau tidak, boleh diberi sebagai keterangan”; dan

- (b) sesuatu pernyataan yang dibuat oleh mana-mana orang sebelum sempat untuk memberi amaran kepadanya tidaklah boleh dijadikan tidak boleh terima sebagai keterangan semata-mata oleh kerana dia tidak diberi amaran jika ianya telah diberi amaran dengan seberapa segera yang boleh.

(2) Walau apa pun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang berlawanan, seseorang yang dituduh dengan suatu kesalahan yang subseksyen (1) terpakai kepadanya adalah tidak terikat untuk menjawab apa-apa soalan berhubungan dengan kes itu setelah apa-apa amaran seperti yang tersebut di atas diberi kepadanya.

Halangan untuk menggeledah, dsb.

76. Mana-mana orang yang—

- (a) menghalang mana-mana pegawai berkuasa atau pegawai polis akses kepada sesuatu tempat;
- (b) menyerang, menghalang, merintangi atau melambatkan mana-mana pegawai berkuasa atau pegawai polis semasa melaksanakan apa-apa kemasukan yang dia berhak

untuk melaksanakan di bawah Akta ini, atau semasa melaksanakan apa-apa kewajipan yang dikenakan atau kuasa yang diberi oleh Akta ini; atau

- (c) enggan atau cuai untuk memberi apa-apa maklumat yang mungkin semunasabahnya dikehendaki daripadanya dan yang ada dalam kuasanya untuk memberi,

adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

Pengkompaunan kesalahan

76A. (1) Menteri boleh, dengan kelulusan Pendakwa Raya, membuat peraturan-peraturan yang menetapkan—

- (a) apa-apa kesalahan di bawah Akta ini atau apa-apa peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini sebagai suatu kesalahan yang boleh dikompaun; dan
- (b) kaedah dan tatacara untuk mengkompaun kesalahan itu.

(2) Pegawai berkuasa boleh, dengan keizinan secara bertulis Pendakwa Raya, pada bila-bila masa sebelum suatu pendakwaan dimulakan, mengkompaun apa-apa kesalahan yang boleh dikompaun dengan membuat suatu tawaran bertulis kepada orang yang disyaki dengan munasabahnya telah melakukan kesalahan itu apabila dibayar kepada pegawai berkuasa suatu jumlah wang yang tidak melebihi lima puluh peratus daripada amaun denda maksimum yang orang itu boleh bertanggung jika dia disabitkan atas kesalahan itu, dalam apa-apa masa sebagaimana yang dinyatakan dalam tawaran bertulis itu.

(3) Suatu tawaran bertulis di bawah subseksyen (2) boleh dibuat pada bila-bila masa selepas kesalahan itu dilakukan tetapi sebelum apa-apa pendakwaan baginya dimulakan, dan jika amaun yang dinyatakan dalam tawaran bertulis itu tidak dibayar dalam masa yang dinyatakan dalam tawaran bertulis itu, atau apa-apa tempoh lanjutan sebagaimana yang dibenarkan oleh pegawai berkuasa, pendakwaan

bagi kesalahan itu boleh dimulakan pada bila-bila masa selepas itu terhadap orang yang kepadanya tawaran bertulis itu dibuat.

(4) Jika suatu kesalahan telah dikompaun di bawah subseksyen (2), tiada pendakwaan boleh dimulakan berkenaan dengan kesalahan itu terhadap orang yang kepadanya tawaran untuk mengkompaun itu dibuat, dan pegawai berkuasa boleh melucuthakkan atau memulangkan apa-apa buku, akaun, dokumen atau artikel yang disita berkenaan dengan kesalahan itu, tertakluk pada apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang difikirkan patut oleh pegawai berkuasa.

(5) Semua jumlah wang yang diterima oleh pegawai berkuasa di bawah seksyen ini hendaklah dibayar ke dalam dan menjadi sebahagian daripada Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan.

Pemulaan pendakwaan

77. Tiada pendakwaan bagi apa-apa kesalahan di bawah Akta ini boleh dimulakan kecuali oleh atau dengan keizinan secara bertulis Pendakwa Raya.

Bidang kuasa Mahkamah rendah

78. (1) Walau apa pun yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis yang lain, suatu Mahkamah rendah adalah mempunyai kuasa untuk membicarakan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini dan mengenakan penalti penuh baginya apabila disabitkan.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), “Mahkamah rendah” ertinya sesuatu Mahkamah Sesyen atau Mahkamah Majistret.

BAHAGIAN XIVA

PERMOHONAN ANTARABANGSA
DI BAWAH TRITI KERJASAMA PATEN**Tafsiran**

78A. Bagi maksud Bahagian ini—

“Biro Antarabangsa” ertinya Biro Antarabangsa bagi Pertubuhan Harta Intelek Sedunia, dan selagi ia masih wujud, Biro Antarabangsa Bersatu bagi Perlindungan Harta Intelek (BAPHI);

“carian antarabangsa” ertinya carian yang dijalankan oleh Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa yang dilantik di bawah Perkara 16 Triti untuk mencari ciptaan seni terdahulu yang berkaitan mengenai reka cipta itu;

“fasa antarabangsa” ertinya tempoh yang bermula dari pemfailan sesuatu permohonan antarabangsa sehingga masa permohonan antarabangsa itu memasuki fasa nasional;

“fasa nasional” ertinya tempoh yang bermula dari pelaksanaan, oleh pemohon, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan dalam subseksyen 78O(1);

“Negara” ertinya suatu negara yang merupakan pihak kepada Triti;

“paten” termasuklah perbaharuan utiliti;

“pejabat penerima” ertinya pejabat nasional atau organisasi antara Kerajaan yang dengannya sesuatu permohonan antarabangsa telah difailkan;

“pejabat yang dipilih” ertinya pejabat nasional bagi atau yang bertindak bagi pihak Negara yang dipilih oleh pemohon di bawah Bab II Triti;

“pejabat yang ditetapkan” ertinya pejabat nasional bagi atau yang bertindak bagi pihak Negara yang ditetapkan oleh pemohon di bawah Bab I Triti;

“pemeriksaan permulaan antarabangsa” ertinya suatu pemeriksaan permulaan dan yang tidak mengikat yang dibuat oleh Pihak Berkuasa Pemeriksaan Permulaan Antarabangsa yang dilantik di bawah Perkara 32 Triti bagi menentukan sama ada reka cipta itu tampaknya baharu, melibatkan langkah reka cipta dan dapat digunakan dalam industri;

“permohonan antarabangsa” ertinya suatu permohonan untuk mendapatkan paten yang difailkan di bawah Triti;

“Triti” ertinya Triti Kerjasama Paten yang dibuat di Washington pada 19 Jun 1970.

Pemakaian

78B. Peruntukan Bahagian ini hendaklah terpakai bagi permohonan antarabangsa yang difailkan di bawah Triti.

Pejabat Pendaftaran Paten sebagai pejabat penerima

78C. Pejabat Pendaftaran Paten hendaklah bertindak sebagai pejabat penerima bagi sesuatu permohonan antarabangsa.

Pejabat Pendaftaran Paten sebagai pejabat yang ditetapkan

78D. Pejabat Pendaftaran Paten hendaklah bertindak sebagai pejabat yang ditetapkan bagi sesuatu permohonan antarabangsa yang menetapkan Malaysia bagi tujuan mendapatkan paten di bawah Bahagian IVA dan VI.

Pejabat Pendaftaran Paten sebagai pejabat yang dipilih

78E. Pejabat Pendaftaran Paten hendaklah bertindak sebagai pejabat yang dipilih bagi sesuatu permohonan antarabangsa jika pemohon memilih Malaysia sebagai Negara di mana dia berhasrat untuk menggunakan keputusan pemeriksaan permulaan antarabangsa.

Orang yang berkeelayakan bagi permohonan antarabangsa

78F. (1) Mana-mana orang yang merupakan warganegara Malaysia yang bermastautin di luar Malaysia atau pemastautin berhak untuk memfailkan permohonan antarabangsa untuk mendapatkan paten dengan Pejabat Pendaftaran Paten.

(2) Pemastautin yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah tertakluk pada seksyen 23A.

Pemfailan permohonan antarabangsa

78G. (1) Sesuatu permohonan antarabangsa hendaklah difailkan dengan mengemukakan kepada Pejabat Pendaftaran Paten suatu permintaan dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama perihalan, satu tuntutan atau lebih, lukisan, jika ada, dan suatu abstrak dalam bentuk yang ditentukan dalam Triti.

(1A) Suatu permohonan antarabangsa hendaklah difailkan dalam bahasa Inggeris.

(2) Permintaan itu hendaklah mengandungi—

- (a) suatu petisyen yang memohon supaya permohonan antarabangsa itu diproses mengikut Triti;
- (b) penetapan Negara atau Negara-Negara di mana perlindungan bagi reka cipta itu diminta;
- (c) nama, kerakyatan dan tempat tinggal pemohon;

- (d) nama dan tempat perniagaan ejen pemohon, jika ada;
- (e) tajuk reka cipta; dan
- (f) nama dan alamat pereka cipta.

(2A) Suatu permohonan antarabangsa yang telah diberi tarikh pemfailan antarabangsa hendaklah mempunyai kesan permohonan paten di bawah Akta ini jika permohonan itu menetapkan Malaysia bagi maksud mendapatkan paten di bawah Akta ini dan tarikh pemfailan antarabangsa hendaklah dianggap sebagai tarikh pemfailan bagi maksud Bahagian IVA dan VI.

78H. *(Dipotong oleh Akta A1264).*

78I. *(Dipotong oleh Akta A1264).*

78J. *(Dipotong oleh Akta A1264).*

Pemprosesan permohonan antarabangsa

78K. Triti hendaklah terpakai bagi pemprosesan sesuatu permohonan antarabangsa semasa fasa antarabangsa permohonan itu.

Fi

78KA. Suatu permohonan antarabangsa hendaklah tertakluk pada fi yang ditentukan dalam Triti dan fi lain yang ditetapkan.

Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa

78L. (1) Pendaftar hendaklah, melalui pemberitahuan yang disiarkan dalam Jurnal Rasmi, menentukan Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa yang berwibawa untuk menjalankan carian antarabangsa

bagi permohonan antarabangsa yang difailkan di Pejabat Pendaftaran Paten.

(2) Jika terdapat lebih daripada satu Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa yang berwibawa, pemohon hendaklah menyatakan Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa pilihannya dalam permintaannya.

Pihak Berkuasa Pemeriksaan Permulaan Antarabangsa

78M. (1) Pendaftar hendaklah, melalui pemberitahuan yang disiarkan dalam Jurnal Rasmi, menentukan Pihak Berkuasa Pemeriksaan Permulaan Antarabangsa yang berwibawa untuk menjalankan pemeriksaan permulaan antarabangsa bagi permohonan antarabangsa yang difailkan di Pejabat Pendaftaran Paten.

(2) Pemohon boleh membuat permintaan supaya pemeriksaan permulaan antarabangsa dijalankan berkenaan dengan permohonan itu dengan mengemukakan permohonan mengikut Triti.

Penyiaran antarabangsa bagi permohonan antarabangsa dan kesannya

78N. (1) Penyiaran antarabangsa bagi sesuatu permohonan antarabangsa oleh Biro Antarabangsa yang menetapkan Malaysia sebagai pejabat yang ditetapkan hendaklah mempunyai kesan yang sama seperti penyiaran permohonan di bawah seksyen 33D sesuatu permohonan paten jika siaran antarabangsa itu telah dihantar kepada dan diterima oleh Pejabat Pendaftaran Paten.

(2) Pejabat Pendaftaran Paten hendaklah menjadikan tersedia siaran antarabangsa bagi permohonan antarabangsa yang menetapkan Malaysia sebagai pejabat yang ditetapkan untuk pemeriksaan awam secepat mungkin.

Memasuki fasa nasional

780. (1) Jika dalam sesuatu permohonan antarabangsa, pemohon menetapkan Malaysia bagi maksud mendapatkan paten di bawah Akta ini, pemohon itu hendaklah, sebelum tamat tempoh tiga puluh bulan dari tarikh prioriti—

- (a) mengemukakan kepada Pejabat Pendaftaran Paten suatu salinan permohonan antarabangsa dalam bahasa Inggeris; dan
- (b) membayar fi yang ditetapkan.

(1A) Jika pemohon menetapkan Malaysia bagi maksud mendapatkan paten di bawah Akta ini bagi permohonan antarabangsa yang melibatkan suatu mikroorganisma yang tidak tersedia kepada orang awam dan tidak dapat diperihalkan dalam permohonan untuk mendapatkan paten dengan cara yang membolehkan reka cipta itu dijalankan oleh seorang yang mempunyai kemahiran biasa dalam ciptaan seni itu, suatu sampel mikroorganisma itu hendaklah didepositkan oleh pemohon itu atau mana-mana orang lain dengan Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan atau Pihak Berkuasa Depositari Antarabangsa tidak lewat daripada tarikh pemfailan permohonan antarabangsa itu.

(2) Pejabat Pendaftaran Paten tidak boleh memeriksa permohonan antarabangsa yang dikemukakan di bawah subseksyen (1) sebelum tamat tempoh tiga puluh bulan dari tarikh prioriti.

(3) Walau apa pun subseksyen (2), Pejabat Pendaftaran Paten boleh, atas permintaan pemohon, memeriksa permohonan antarabangsa itu sebelum tamat tempoh tiga puluh bulan dari tarikh prioriti, jika pemohon telah—

- (a) mengemukakan kepada Pejabat Pendaftaran Paten suatu salinan permohonan antarabangsa dalam bahasa Inggeris; dan
- (b) membayar fi yang ditetapkan dalam subseksyen (1).

(4) Jika pemohon tidak mematuhi kehendak subseksyen (1), permohonan antarabangsa itu hendaklah dianggap telah ditarik balik bagi maksud Akta ini dan Pendaftar hendaklah memberitahu pemohon bahawa permohonan antarabangsanya dianggap telah ditarik balik.

(5) Apa-apa permohonan yang telah memasuki fasa nasional hendaklah mematuhi kehendak Akta ini.

Menghidupkan semula

780A. (1) Jika suatu permohonan antarabangsa dianggap telah ditarik balik di bawah seksyen 780, pemohon boleh, secara bertulis, memohon kepada Pejabat Pendaftaran Paten untuk menghidupkan semula permohonan antarabangsa dengan—

- (a) mengemukakan kepada Pejabat Pendaftaran Paten suatu salinan permohonan antarabangsa dalam bahasa Inggeris dan membayar fi yang ditetapkan dalam subseksyen 780(1);
- (b) mengemukakan suatu pernyataan bertulis menyatakan sebab kegagalan untuk mematuhi subseksyen 780(1) dan suatuakuan atau keterangan lain bagi menyokong sebab kegagalan sedemikian; dan
- (c) membayar fi yang ditetapkan.

(2) Permohonan di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat dalam mana-mana tempoh yang berikut yang luput dahulu:

- (a) dua bulan dari tarikh penyingkiran sebab kegagalan untuk mematuhi had masa yang diperuntukkan dalam subseksyen 780(1); atau
- (b) dua belas bulan dari tarikh tamat tempoh had masa yang diperuntukkan dalam subseksyen 780(1).

(3) Jika Pejabat Pendaftaran Paten berpuas hati bahawa kegagalan oleh pemohon untuk mematuhi kehendak subseksyen 780(1) adalah tidak disengajakan, Pejabat Pendaftaran Paten hendaklah

menghidupkan semula hak pemohon berkenaan dengan permohonan antarabangsa itu.

(4) Jika Pejabat Pendaftaran Paten tidak berpuas hati bahawa kegagalan oleh pemohon untuk mematuhi kehendak subseksyen 78O(1) adalah tidak disengajakan, Pejabat Pendaftaran Paten hendaklah memberitahu pemohon bahawa ia berhasrat untuk menolak permohonan itu dan memberi peluang kepada pemohon untuk membuat representasi bertulis dalam masa empat belas hari dari tarikh notis itu.

(5) Selepas mempertimbangkan apa-apa representasi yang dibuat oleh pemohon di bawah subseksyen (4), Pejabat Pendaftaran Paten hendaklah memutuskan sama ada untuk menghidupkan semula permohonan antarabangsa itu atau menolak permohonan untuk menghidupkan semula itu dan memberitahu pemohon tentang keputusannya.

78P. *(Dipotong oleh Akta A1264).*

Penukaran daripada permohonan antarabangsa kepada permohonan nasional

78Q. (1) Jika—

(a) suatu pejabat penerima asing telah—

- (i) enggan untuk memberikan suatu tarikh pemfailan kepada suatu permohonan antarabangsa;
- (ii) mengumumkan bahawa sesuatu permohonan antarabangsa itu dianggap telah ditarik balik; atau
- (iii) mengumumkan bahawa penetapan Malaysia dianggap telah ditarik balik; atau

(b) Biro Antarabangsa telah mengumumkan bahawa suatu permohonan antarabangsa dianggap telah ditarik balik kerana ia tidak menerima suatu salinan rekod permohonan

antarabangsa itu dalam tempoh yang ditetapkan di bawah Triti; dan

- (c) salinan mana-mana dokumen dalam permohonan antarabangsa telah dihantar kepada Pejabat Pendaftaran Paten,

pemohon boleh meminta Pejabat Pendaftaran Paten untuk mengkaji semula justifikasi keengganan atau pengumuman itu di bawah Triti.

(2) Jika Pejabat Pendaftaran Paten mendapati bahawa keengganan atau pengumuman yang disebut dalam subseksyen (1) adalah akibat kesilapan atau peninggalan, ia hendaklah memperlakukan permohonan antarabangsa itu seolah-olah kesilapan atau peninggalan itu tidak berlaku dan hendaklah menganggap permohonan itu sebagai permohonan paten mengikut peruntukan Akta ini.

- (3) *(Dipotong oleh Akta A1264).*

BAHAGIAN XV

PELBAGAI

Kuasa Pendaftar untuk meminda permohonan paten

79. (1) Pendaftar boleh, apabila suatu permintaan dibuat oleh seorang pemohon untuk mendapatkan paten mengikut mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini, meminda permohonan paten, atau apa-apa dokumen yang dikemukakan di Pejabat Pendaftaran Paten berhubung dengan permohonan itu, bagi maksud—

- (a) membetulkan salah tulis atau kesalahan ketara; atau
- (b) menukar nama atau alamat pemohon atau pereka cipta.

(1A) Permintaan bagi pindaan yang disebut dalam perenggan (1)(b) tidak boleh dibenarkan jika prosiding Mahkamah berhubung dengan hak kepada permohonan paten di bawah seksyen 19 belum selesai.

(1B) Pendaftar boleh, apabila suatu permintaan dibuat oleh seorang pemohon mengikut mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini, meminda perihalan, tuntutan atau tuntutan-tuntutan, lukisan, atau abstrak, permohonan paten, dengan syarat bahawa pindaan itu tidak menzahirkan lebih daripada apa yang dizahirkan dalam permohonan asal sebagaimana yang difailkan.

(2) Tiap-tiap permintaan di bawah seksyen ini hendaklah disertakan dengan fi yang ditetapkan.

Kuasa Pendaftar untuk meminda paten

79A. (1) Pendaftar boleh, atas permintaan pemunya sesuatu paten yang dibuat mengikut peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini, meminda perihalan, tuntutan atau tuntutan-tuntutan, atau lukisan, paten itu, atau meminda apa-apa dokumen lain yang berkaitan dengan paten itu, bagi maksud membetulkan salah tulis atau kesalahan ketara atau atas apa-apa sebab lain yang dapat diterima oleh Pendaftar.

(1A) Jika Pendaftar mendapati bahawa permintaan bagi pindaan paten di bawah subseksyen (1) menghendaki seorang Pemeriksa untuk memeriksa semula paten itu, pemunya paten hendaklah memfailkan suatu permintaan pemeriksaan semula dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan dalam tempoh yang ditetapkan.

(1B) Walau apa pun subseksyen (1A), pemohon boleh atas kerelaannya sendiri, membuat permintaan bagi pemeriksaan semula paten dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(2) Pendaftar tidak boleh membuat pindaan di bawah seksyen ini jika pindaan itu akan mengakibatkan terzahirnya sesuatu perkara yang melebihi apa yang telah dizahirkan sebelum pindaan itu atau jika pindaan itu akan mengakibatkan perluasan perlindungan yang diberikan pada masa paten itu diberikan.

**(3)* Pendaftar tidak boleh membuat pindaan di bawah seksyen ini jika terdapat—

- (a) mana-mana prosiding yang dalamnya kesahan paten itu mungkin menjadi isu yang belum selesai di hadapan mana-mana mahkamah; atau
- (b) mana-mana prosiding bangkangan di bawah seksyen 55A yang belum selesai di hadapan Pendaftar.

(4) Tiap-tiap permintaan di bawah subseksyen (1) hendaklah disertakan dengan fi yang ditetapkan.

(5) Walau apa pun subseksyen (4), tiada fi kena dibayar oleh pemunya paten berkenaan dengan sesuatu permintaan untuk membetulkan apa-apa kesalahan atau kesilapan dalam apa-apa dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Paten melainkan jika kesalahan atau kesilapan itu disebabkan atau turut disebabkan oleh pemunya itu.

Kuasa lain Pendaftar

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

- (a) memanggil saksi;
- (b) menerima keterangan bersumpah;
- (c) menghendaki supaya dikemukakan apa-apa dokumen atau artikel; dan
- (d) mengawardkan kos, termasuk penilaian kos dan cara kos itu akan dibayar terhadap sesuatu pihak dalam prosiding di hadapannya.

(1A) Suatu pihak dalam apa-apa prosiding di hadapan Pendaftar yang berhasrat untuk mendapatkan kos hendaklah membuat permohonan kepada Pendaftar mengikut cara yang ditetapkan.

**CATATAN—Subseksyen 79A (3) masih belum berkuat kuasa—lihat P.U. (B) 168/ 2022.*

(2) Mana-mana orang yang tidak mematuhi apa-apa saman, perintah atau arahan yang dibuat oleh Pendaftar di bawah perenggan 1(a) dan (b) tanpa sesuatu alasan yang sah di sisi undang-undang adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi dua ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

(2A) Jika mana-mana orang tidak mematuhi apa-apa perintah atau arahan yang dibuat oleh Pendaftar di bawah perenggan (1)(c) tanpa apa-apa alasan yang sah di sisi undang-undang, permohonannya di bawah Akta ini hendaklah dikira sebagai ditinggalkan.

(3) Kos yang diaward oleh Pendaftar, jika tidak dibayar, boleh didapatkan kembali dalam Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten sebagai hutang yang kena dibayar oleh orang yang terhadapnya kos itu diberi, kepada orang yang bagi pihaknya kos itu telah diberi.

(4) Tiada apa-apa pun dalam Akta ini boleh menghalang penzahiran maklumat oleh Pendaftar kepada Pihak Berkuasa Kompeten Kebangsaan atau Pihak Berkuasa Kompeten berkaitan yang ditubuhkan di bawah Akta Akses kepada Sumber Biologi dan Perkongsian Faedah 2017 [Akta 795] bagi maksud Pejabat Pendaftaran Paten bertindak sebagai tempat pemeriksaan di bawah Akta itu berkenaan dengan suatu permohonan untuk mendapatkan paten sebelum penyiaran permohonan paten yang disebut dalam seksyen 33D.

Penjalanan kuasa budi bicara

81. (1) Jika sesuatu kuasa budi bicara diberi kepada Pendaftar melalui Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya, dia tidaklah boleh menjalankan kuasa itu ke atas mana-mana orang yang mungkin akan menjejaskan secara mudarat dengan keputusannya tanpa memberi kepada orang itu peluang untuk didengar.

(2) Suatu peluang untuk didengar yang disebut dalam subseksyen (1) hendaklah dijalankan mengikut cara yang ditetapkan apabila fi yang ditetapkan dibayar.

Pelanjutan masa

82. (1) Tertakluk pada subseksyen 17B(4A), subseksyen 26B(1B), subseksyen 27(1A), subseksyen 28(6), subseksyen 29A(8) dan subseksyen 30(4), jika, melalui Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya, suatu masa ditetapkan bilamana sesuatu tindakan atau perkara itu hendak dilakukan, Pendaftar, melainkan jika selainnya diarahkan dengan nyata oleh mana-mana mahkamah, boleh melanjutkan masa itu sama ada sebelum atau selepas habis tempohnya, apabila dibayar fi yang ditetapkan.

(2) Permintaan bagi lanjutan masa selepas habis tempoh bagi tempoh yang ditetapkan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini hendaklah dibuat dalam tempoh yang ditetapkan.

Pelanjutan masa oleh sebab kesalahan di Pejabat Pendaftaran Paten

83. (1) Jika disebabkan oleh—

- (a) hal keadaan di luar kawalan orang yang berkenaan; atau
- (b) suatu kesalahan atau tindakan di pihak Pejabat Pendaftaran Paten,

suatu tindakan berhubung dengan permohonan bagi mendapatkan suatu paten atau dalam prosiding di bawah Akta ini, yang bukan prosiding dalam mana-mana mahkamah, yang dikehendaki dilakukan dalam masa yang tertentu telah tidak dilakukan sedemikian itu, maka Pendaftar boleh melanjutkan masa untuk melakukan tindakan itu.

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

Perakuan oleh Pendaftar

83A. Pendaftar boleh, secara bertulis di bawah tandatangannya, memperakui bahawa sesuatu catatan, perkara atau benda yang dikehendaki oleh atau di bawah Akta ini supaya dibuat atau dilakukan, atau supaya tidak dibuat atau dilakukan, telah atau telah tidak dibuat atau dilakukan, mengikut mana-mana yang berkenaan, dan perakuan itu adalah keterangan *prima facie* tentang benarnya fakta yang dinyatakan dalamnya dan hendaklah boleh diterima sebagai keterangan dalam semua mahkamah.

Hak Kerajaan

84. (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam Akta ini—

- (a) jika berlaku darurat negara atau jika kepentingan awam, terutamanya, keselamatan negara, pemakanan, kesihatan atau pembangunan sektor penting yang lain ekonomi negara sebagaimana yang ditentukan oleh Kerajaan, menghendaki sedemikian; atau
- (b) jika suatu pihak berkuasa kehakiman atau pihak berkuasa yang relevan telah menentukan bahawa cara pengeksploitasian oleh pemunya paten itu atau pemegang lesennya adalah anti-persaingan,

Menteri boleh memutuskan bahawa, walaupun tanpa persetujuan pemunya paten, sesuatu agensi Kerajaan atau orang ketiga yang ditentukan oleh Menteri boleh mengeksploitasikan sesuatu reka cipta yang dipaten.

(2) Pemunya paten hendaklah diberitahu tentang keputusan Menteri dengan seberapa segera yang semunasabahnya dapat dilaksanakan.

(3) Pengeksploitasian reka cipta yang dipaten itu hendaklah terbatas kepada maksud yang baginya pengeksploitasian itu dibenarkan dan hendaklah tertakluk pada pembayaran kepada pemunya paten itu suatu saran yang memadai bagi pengeksploitasian itu, dengan mengambil kira—

- (a) nilai ekonomi kebenaran Menteri itu, sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan itu; dan
- (b) jika suatu keputusan telah diambil di bawah perenggan (1)(b), keperluan untuk membetulkan amalan anti-persaingan.

(4) Menteri hendaklah membuat keputusannya di bawah subseksyen (3) selepas mendengar pemunya paten dan mana-mana orang lain yang berkepentingan jika mereka ingin didengar.

(5) Pengeksplotasian sesuatu reka cipta yang dipaten dalam bidang teknologi semikonduktor hanya boleh dibenarkan sama ada—

- (a) untuk kegunaan awam yang bukan perdagangan; atau
- (b) jika suatu pihak berkuasa kehakiman atau pihak berkuasa yang relevan telah menentukan bahawa cara pengeksplotasian reka cipta yang dipaten itu, oleh pemunya paten itu atau pemegang lesennya, adalah anti-persaingan dan jika Menteri berpuas hati bahawa kebenaran itu akan membetulkan amalan anti-persaingan itu.

(5A) Jika pengeksplotasian suatu reka cipta yang dipaten melibatkan pengimportan keluaran farmaseutikal ke dalam Malaysia bagi maksud perenggan (1)(a)—

- (a) Majlis TRIPS hendaklah diberitahu; dan
- (b) tiada saraan kena dibayar kepada pemunya paten di Malaysia di bawah subseksyen (3) jika saraan yang memadai telah dibayar kepada pemunya paten di negara pengeksport.

(6) Kebenaran itu tidaklah boleh menghalang—

- (a) penggunaan berterusan oleh pemunya paten haknya di bawah subseksyen 36(1); atau
- (b) pengeluaran lesen wajib di bawah Bahagian X.

(7) Jika orang ketiga telah ditentukan oleh Menteri, kebenaran itu hanya boleh dipindahkan hakmiliknya dengan nama baik atau perniagaan orang itu atau dengan bahagian nama baik atau perniagaan itu yang dalamnya reka cipta yang dipaten itu dieksploitasikan.

(8) Pengeksploitasian reka cipta yang dipaten itu oleh agensi Kerajaan atau oleh orang ketiga yang ditentukan oleh Menteri atau oleh orang ketiga yang ditentukan oleh Menteri hendaklah terutamanya bagi pembekalan pasaran dalam Malaysia.

(9) Atas permintaan—

(a) pemunya paten; atau

(b) agensi Kerajaan atau orang ketiga yang dibenarkan mengeksploitasikan reka cipta yang dipaten itu,

Menteri boleh, selepas mendengar pihak-pihak, jika salah satu pihak atau kedua-dua pihak ingin didengar, mengubah terma keputusan yang membenarkan pengeksploitasian reka cipta yang dipaten itu setakat yang hal keadaan yang berubah itu mewajarkan perubahan itu.

(10) Atas permintaan pemunya paten, Menteri hendaklah menamatkan kebenaran itu jika dia berpuas hati, selepas mendengar pihak-pihak, jika salah satu pihak atau kedua-dua pihak ingin didengar, bahawa hal keadaan yang disebut dalam subseksyen (1) yang membawa kepada keputusannya tidak lagi wujud dan tidak mungkin berulang atau agensi Kerajaan atau orang ketiga yang ditentukan olehnya telah tidak mematuhi terma keputusan itu.

(11) Walau apa pun subseksyen (10), Menteri tidak boleh menamatkan kebenaran itu jika dia berpuas hati bahawa keperluan bagi perlindungan secukupnya kepentingan sah agensi Kerajaan atau orang ketiga yang ditentukan olehnya itu mewajarkan pengekalan keputusan itu.

(12) Pemunya paten, agensi Kerajaan atau orang ketiga yang dibenarkan untuk mengeksploitasikan sesuatu reka cipta yang dipaten boleh merayu kepada Mahkamah terhadap keputusan Menteri di bawah seksyen ini.

(13) Dalam seksyen ini “agensi Kerajaan” ertinya Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan sesuatu Negeri dan termasuklah sesuatu Kementerian atau Jabatan Kerajaan itu.

Keengganan Pendaftar memberi paten

85. Semasa menjalankan kuasanya Pendaftar adalah berhak untuk enggan memberi suatu paten bagi keluaran atau proses yang dijadualkan di bawah peraturan-peraturan yang dibuat oleh Menteri di bawah Akta ini jika Pendaftar mendapati bahawa pemberian sesuatu paten itu akan memudaratkan kepentingan atau keselamatan negara.

Ejen paten

86. (1) Maka hendaklah disimpan suatu Daftar Ejen Paten di Pejabat Pendaftaran Paten.

(2) Tiada seorang pun boleh menjalankan perniagaan, menjalankan amalan, bertindak, memperihalkan dirinya, mengemukakan dirinya, atau membenarkan dirinya diperihalkan atau dikemukakan, sebagai seorang ejen paten melainkan jika dia didaftarkan dalam Daftar Ejen Paten.

(3) Pendaftaran seorang ejen paten yang disebut dalam subseksyen (2) hendaklah menurut peraturan-peraturan sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri di bawah Akta ini.

(3A) Pendaftar boleh membatalkan pendaftaran seorang ejen paten atas alasan sebagaimana yang ditetapkan.

(4) Pelantikan atau pertukaran seorang ejen paten—

(a) hendaklah dibuat dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan; dan

- (b) tidak boleh berkuat kuasa terhadap mana-mana orang ketiga melainkan jika pelantikan atau pertukaran itu didaftarkan dalam Daftar Ejen Paten.

(5) Seseorang yang bukan pemastautin tidak boleh mengurus dengan Pejabat Pendaftaran Paten di bawah peruntukan Akta ini kecuali melalui seorang ejen paten.

Jurnal Rasmi Harta Intelek

86A. (1) Pendaftar hendaklah menyiarkan Jurnal Rasmi Harta Intelek yang hendaklah mengandungi—

- (a) semua perkara yang berhubungan dengan permohonan paten dan paten yang dikehendaki untuk disiarkan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini; dan
- (b) apa-apa maklumat atau perkara lain yang berhubungan dengan permohonan paten dan paten sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Pendaftar.

(2) Pendaftar hendaklah menjadikan tersedia Jurnal Rasmi itu kepada mana-mana orang apabila pembayaran fi yang ditetapkan diterima.

(3) Penyiaran dalam Jurnal Rasmi hendaklah menjadi notis yang mencukupi mengenai apa-apa perkara yang dikehendaki untuk disiarkan di bawah Akta ini atau mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini.

(4) Suatu salinan Jurnal Rasmi hendaklah apabila dikemukakan dalam apa-apa prosiding undang-undang diterima sebagai keterangan tanpa diberikan bukti selanjutnya bahawa salinan itu telah disiarkan sedemikian.

(5) Suatu salinan Jurnal Rasmi hendaklah menjadi keterangan *prima facie* bagi fakta yang dinyatakan dalamnya.

(6) Jika Jurnal Rasmi itu disiarkan dalam lebih daripada satu bentuk, tarikh penyiaran Jurnal Rasmi itu hendaklah disifatkan sebagai tarikh Jurnal Rasmi itu disiarkan pada kali pertama dalam apa-apa bentuk.

Peraturan-peraturan

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

(2) Khususnya dan tanpa menjejaskan keluasan makna subseksyen (1), peraturan-peraturan itu boleh mengadakan peruntukan bagi kesemua atau mana-mana daripada yang berikut:

- (a) bagi mengawal selia tatacara yang akan diikuti berkaitan dengan apa-apa prosiding atau perkara lain di hadapan Pendaftar atau Pejabat Pendaftaran Paten di bawah Akta ini termasuklah penyampaian dokumen;
- (b) bagi mengelaskan barang termasuklah cara dan proses bagi maksud pendaftaran paten;
- (c) bagi membuat atau menghendaki penduaan paten atau dokumen lain;
- (d) bagi menjaga dan mengawal selia penyiaran, penjualan atau pembahagian salinan paten dan dokumen lain mengikut apa-apa cara yang difikirkan patut oleh Menteri;
- (e) bagi menetapkan fi yang kena dibayar untuk permohonan bagi mendapatkan paten dan fi lain yang kena dibayar bagi perkara-perkara lain yang ditetapkan di bawah Akta ini;
- (f) bagi menetapkan buku, daftar, dokumen dan perkara lain yang akan digunakan di bawah Akta ini;
- (fa) bagi menetapkan Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan dan mengawal selia semua perkara yang berhubungan dengan Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan;

- (fb) bagi mengawal selia pemfailan atau pengeluaran dokumen melalui cara elektronik;
- (fc) bagi mengawal selia semua perkara yang berhubungan dengan ejen paten;
- (g) bagi mengawal selia secara amnya perkara berhubungan dengan urusan paten yang dijalankan di Pejabat Pendaftaran Paten sama ada atau tidak ditetapkan dengan khususnya di bawah Akta ini.

Arahan atau notis amalan oleh Pendaftar

87A. (1) Pendaftar boleh mengeluarkan arahan atau notis amalan kepada mana-mana orang berhubung dengan mana-mana peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Pendaftar.

(2) Arahan atau notis amalan yang dikeluarkan oleh Pendaftar di bawah subseksyen (1) hendaklah disiarkan dalam Jurnal Rasmi dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang dinyatakan dalam arahan atau notis amalan itu.

(3) Mana-mana orang yang dinyatakan dalam arahan atau notis amalan hendaklah mematuhi arahan atau notis amalan itu.

(4) Pendaftar boleh meminda keseluruhan atau mana-mana bahagian arahan atau notis amalan yang dikeluarkan di bawah seksyen ini.

(5) Subseksyen (2) dan (3) hendaklah terpakai berkenaan dengan apa-apa pindaan pada arahan atau notis amalan yang dibuat di bawah subseksyen (4).

(6) Apa-apa permohonan atau paten di bawah Akta ini hendaklah dikira sebagai ditinggalkan, ditarik balik, disifatkan telah ditarik balik, ditaksahkan atau luput, mengikut mana-mana yang berkenaan, jika mana-mana arahan atau notis amalan yang dikeluarkan oleh Pendaftar

tidak dipatuhi oleh orang yang dinyatakan dalam arahan atau notis amalan itu.

Rayuan

88. (1) Mana-mana orang yang terkilan dengan apa-apa keputusan atau perintah Pendaftar boleh merayu kepada Mahkamah.

(2) Prosedur rayuan di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat mengikut kaedah-kaedah mahkamah dalam perkara sivil.

Kos prosiding di hadapan mahkamah

88A. Dalam semua prosiding di hadapan mahkamah, mahkamah boleh, mengikut budi bicaranya, mengaward mana-mana pihak termasuk Pendaftar apa-apa kos sebagaimana yang difikirkannya munasabah tetapi Pendaftar tidak boleh diperintahkan untuk membayar kos mana-mana pihak.

Perlindungan terhadap guaman dan prosiding undang-undang

88B. Tiada tindakan, guaman, pendakwaan atau prosiding lain boleh diambil atau dibawa, dimulakan atau dikekalkan dalam mana-mana mahkamah terhadap—

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

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

Penyampaian permohonan, perintah atau penghakiman kepada Pendaftar

88C. (1) Suatu salinan tiap-tiap permohonan kepada Mahkamah yang berhubungan dengan permohonan paten atau paten dalam prosiding termasuk rayuan terhadap permohonan itu hendaklah disampaikan kepada Pendaftar oleh pihak dalam permohonan itu mengikut cara yang ditetapkan bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan.

(2) Apabila salinan permohonan termasuk rayuan di bawah subseksyen (1) diterima, Pendaftar boleh mengubah status permohonan paten atau paten itu sebagaimana yang difikirkan patut oleh Pendaftar, tertakluk pada syarat, arahan, perintah atau penghakiman mahkamah selanjutnya.

(3) Apa-apa perintah atau penghakiman yang dibuat oleh mahkamah apabila selesai permohonan termasuk rayuan di bawah subseksyen (1) hendaklah disampaikan kepada Pendaftar mengikut cara yang ditetapkan bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan oleh pihak yang perintah atau penghakiman itu dibuat atau diberikan memihak kepadanya.

(4) Apabila perintah atau penghakiman di bawah subseksyen (3) diterima, Pendaftar hendaklah—

- (a) merekodkan perintah atau penghakiman mahkamah itu dalam Daftar; dan
- (b) menyebabkan perintah atau penghakiman itu disiarkan dalam Jurnal Rasmi jika difikirkan perlu oleh Pendaftar.

Pendaftar tidak boleh dijadikan pihak dalam prosiding tertentu

88D. Dengan tiadanya kausa tindakan terhadap Pendaftar, Pendaftar tidak boleh dijadikan pihak dalam prosiding yang berikut:

- (a) prosiding penyerahhakan kehakiman di bawah seksyen 19;

- (b) rayuan terhadap keputusan Pendaftar dalam memberikan lesen wajib di bawah seksyen 51;
- (c) rayuan terhadap keputusan Pendaftar dalam prosiding bangkangan di bawah seksyen 55A;
- (d) prosiding pentaksahan di bawah seksyen 56;
- (e) prosiding pelanggaran di bawah seksyen 59; atau
- (f) rayuan terhadap keputusan Menteri di bawah seksyen 84.

Kuasa untuk meminda Jadual

88E. Menteri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam *Warta*, meminda Jadual kepada Akta ini.

Peruntukan pemansuhan dan kecualian

89. Akta Pendaftaran Paten United Kingdom 1951 [*Akta 215*], Ordinan Paten bagi Sarawak [*Bab 61 Sarawak*], Ordinan Pendaftaran Paten United Kingdom bagi Sabah [*Bab 124 Sabah*] dan Akta Paten (Hak-Hak Kerajaan) 1967 [*Akta 53 tahun 1967*] adalah dimansuhkan:

Dengan syarat bahawa:

- (a) apa-apa perundangan subsidiari yang dibuat di bawah undang-undang yang dimansuhkan selagi perundangan subsidiari itu tidak berlawanan dengan peruntukan Akta ini hendaklah terus berkuat kuasa dan mempunyai kesan seolah-olah ianya telah dibuat di bawah Akta ini dan boleh dimansuhkan, diperluaskan, diubah atau dipinda dengan sewajarnya;
- (b) apa-apa pelantikan yang dibuat di bawah undang-undang yang dimansuhkan atau perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya hendaklah terus berkuat kuasa dan mempunyai

kesan seolah-olah ianya telah dibuat di bawah Akta ini melainkan jika Menteri mengarahkan selainnya;

**(c)* apa-apa perakuan atau pemberian yang dikeluarkan atau dibuat, berkenaan dengan sesuatu paten, di bawah undang-undang yang dimansuhkan dan yang berkuat kuasa sebelum sahaja mula berkuat kuasanya Akta ini hendaklah terus berkuat kuasa—

(i) selama paten yang asal berkuat kuasa di United Kingdom; atau

(ii) sehingga habis tempoh dua puluh tahun dari tarikh permohonan,

mengikut mana-mana yang lebih awal.

Peralihan

****90. (1)** Jika suatu permohonan telah dibuat di bawah suatu Akta atau Ordinan yang dimansuhkan di bawah seksyen 89, Pendaftar boleh mengeluarkan suatu perakuan atau membuat suatu pemberian atas permohonan itu seolah-olah Akta atau Ordinan itu belum dimansuhkan, dan perakuan atau pemberian itu hendaklah terus berkuat kuasa—

(a) selama paten yang asal berkuat kuasa di United Kingdom; atau

(b) sehingga habis tempoh dua puluh tahun dari tarikh permohonan,

mengikut mana yang lebih awal.

^{*}CATATAN—Perenggan 89(c) hendaklah disifatkan menjadi dan telah sentiasa menjadi suatu bahagian integral seksyen 89 dari tarikh mula berkuatkuasanya Akta ibu—lihat subseksyen 45(2) Akta Paten (Pindaan) 1993 [Akta A863].

^{**}CATATAN—Tiap-tiap pemberian yang dibuat di Sarawak sebelum mula berkuatkuasanya seksyen ini dan yang berupa sebagai telah dibuat di bawah subseksyen 90(1) atau 90(2) Akta ibu adalah dengan ini diisytiharkan telah dibuat mengikut undang-undang dan dengan sah walaupun tiada sebutan nyata tentang pembuatan pemberian itu—lihat Akta Paten (Pindaan) 1993 [Akta A863].

(2) Jika suatu paten telah diberikan di bawah Akta Paten 1977 United Kingdom tidak lebih awal daripada dua puluh empat bulan sebelum tarikh Akta ini mula berkuat kuasa, pemunya paten itu boleh, dalam tempoh dua belas bulan dari tarikh Akta ini mula berkuat kuasa, membuat permohonan bagi mendapatkan suatu perakuan atau pemberian dan Pendaftar boleh mengeluarkan suatu perakuan atau membuat suatu pemberian atas permohonan itu seolah-olah Akta atau Ordinan yang dimansuhkan di bawah seksyen 89 belum dimansuhkan, dan perakuan atau pemberian itu hendaklah terus berkuat kuasa—

- (a) selama paten yang asal berkuat kuasa di United Kingdom; atau
- (b) sehingga habis tempoh dua puluh tahun dari tarikh permohonan,

mengikut mana yang lebih awal.

(3) *(Dipotong oleh Akta A863).*

(4) Jika, sebelum Akta ini mula berkuat kuasa, suatu permohonan bagi mendapatkan paten telah dibuat di bawah Akta Paten 1977 United Kingdom atau suatu permohonan yang menamakan United Kingdom telah difailkan di Pejabat Paten Eropah, pemohon boleh, dalam tempoh dua belas bulan selepas Akta ini mula berkuat kuasa, membuat permohonan supaya ia diberikan paten di bawah Akta ini, dan permohonan itu hendaklah diberikan tarikh pemfailan dan tarikh prioriti sebagaimana yang telah diberikan kepadanya di United Kingdom.

*CATATAN—lihat seksyen 69 Akta Paten (Pindaan) 2022 [Akta A1649] m.b.p. 18 Mac 2022 yang memberikan peruntukan kecualian dan peralihan seperti yang berikut:

Peruntukan kecualian dan peralihan

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

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

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

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

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

(6) Apa-apa penyiasatan, perbicaraan atau prosiding yang dimulakan di bawah Akta ibu yang belum selesai sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, diteruskan mengikut peruntukan Akta ibu seolah-olah Akta ibu tidak dipinda oleh Akta ini.

(7) Walau apa pun subseksyen (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)—

- (a) perenggan 14(2)(b) Akta ibu sebagaimana yang dipinda dalam seksyen 5 Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, terpakai bagi permohonan paten yang disiarkan di bawah seksyen baharu 33D sebagaimana yang dimasukkan melalui seksyen 25 Akta ini;
- (b) subseksyen 17B(4) Akta ibu sebagaimana yang dipinda dan subseksyen baharu 17B(4A) sebagaimana yang dimasukkan melalui seksyen 6 Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, terpakai bagi permohonan untuk mendapatkan paten atau permohonan untuk mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti yang difailkan di bawah Akta ibu yang belum selesai sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini jika laporan yang dibuat oleh Pemeriksa mengikut subseksyen 30(1) atau (2) Akta ibu dikeluarkan pada atau selepas tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini;
- (c) seksyen 19 Akta ibu sebagaimana yang dipinda dalam seksyen 8 Akta ini dan subseksyen 59(3) Akta ibu sebagaimana yang dipinda dalam seksyen 49 Akta ini hendaklah terpakai bagi permohonan paten atau paten, mengikut mana-mana yang berkenaan, jika tempoh lima tahun yang dinyatakan dalam

kedua-dua seksyen 19 dan subseksyen 59(3) Akta ibu berhubung dengan permohonan paten atau paten itu belum habis tempoh pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini;

- (d) subseksyen baharu 26B(1B) sebagaimana yang dimasukkan melalui seksyen 13 Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, terpakai bagi permohonan untuk mendapatkan paten atau permohonan untuk mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti yang difailkan di bawah Akta ibu yang belum selesai sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini jika, pada atau selepas tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini—
 - (i) bantahan dibangkitkan dalam laporan Pemeriksa yang dibuat di bawah subseksyen 30(1) atau (2) Akta ibu bagi ketidakpatuhan seksyen 26 Akta ibu; atau
 - (ii) laporan pertama Pemeriksa yang dibuat di bawah subseksyen 30(1) atau (2) Akta ibu dikeluarkan oleh Pendaftar;
- (e) subseksyen 29A(6) Akta ibu sebagaimana yang dipinda dalam seksyen 17 Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, terpakai bagi permohonan untuk mendapatkan paten atau permohonan untuk mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti yang difailkan di bawah Akta ibu sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini jika, apa-apa permintaan bagi penangguhan dibuat pada atau selepas tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini bagi pemfailan permintaan bagi pemeriksaan substantif atau pemeriksaan substantif yang diubahsuaikan;
- (f) perenggan baharu 33D(1)(a) sebagaimana yang dimasukkan melalui seksyen 25 Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, terpakai bagi permohonan untuk mendapatkan paten atau permohonan untuk mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti yang difailkan di bawah Akta ibu sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini jika, pada atau selepas tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, tempoh lapan belas bulan dari tarikh pemfailan atau tarikh prioriti, jika hak prioriti dituntut bagi permohonan itu, habis;
- (g) perenggan baharu 33D(1)(b) sebagaimana yang dimasukkan melalui seksyen 25 Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, terpakai bagi permohonan untuk mendapatkan paten atau permohonan untuk mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti yang difailkan di bawah Akta ibu sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini jika, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, tempoh lapan belas bulan dari tarikh pemfailan atau tarikh prioriti, jika hak prioriti dituntut bagi permohonan itu, belum habis;
- (h) subseksyen 34(3) Akta ibu sebagaimana yang dipinda dalam seksyen 26 Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, terpakai bagi permohonan untuk mendapatkan paten atau permohonan untuk mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti yang difailkan di bawah

Akta ibu sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini jika permintaan bagi pemeriksaan di bawah subseksyen 34(3) dibuat pada atau selepas tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini;

- (i) seksyen baharu 34A sebagaimana yang dimasukkan melalui seksyen 27 Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, terpakai bagi permohonan untuk mendapatkan paten atau permohonan untuk mendapatkan perakuan bagi perbaharuan utiliti yang difailkan di bawah Akta ibu sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini dan disiarkan di bawah seksyen baharu 33D sebagaimana yang dimasukkan melalui seksyen 25 Akta ini;
- (j) subseksyen 35A(1) Akta ibu sebagaimana yang dipinda dalam seksyen 29 Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, terpakai bagi paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti yang diberikan sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini jika notis tentang luputnya paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti itu disiarkan dalam Jurnal Rasmi pada atau selepas tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini;
- (k) perenggan baharu 36(1)(d) sebagaimana yang dimasukkan melalui seksyen 30 Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, terpakai bagi mana-mana paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti yang masih berkuat kuasa;
- (l) seksyen baharu 55A dan 56A sebagaimana yang dimasukkan masing-masing melalui seksyen 45 dan 47 Akta ini hendaklah terpakai bagi paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti yang diberikan pada tarikh mula berkuat kuasanya seksyen 45 dan 47 Akta ini;
- (m) subseksyen baharu 79A(1A) sebagaimana yang dimasukkan melalui seksyen 57 Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, terpakai bagi apa-apa permintaan untuk meminda paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti yang difailkan sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini yang belum selesai di hadapan Pendaftar pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini;
- (n) subseksyen baharu 82(2) sebagaimana yang dimasukkan melalui seksyen 60 Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, terpakai bagi apa-apa perbuatan atau perkara yang perlu dilakukan di bawah Akta ibu dan tempoh yang ditetapkan bagi tindakan atau perkara itu dilakukan telah habis sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini;
- (o) seksyen baharu 88A sebagaimana yang dimasukkan melalui seksyen 68 Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, terpakai bagi semua prosiding di hadapan mahkamah yang belum selesai pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini; dan
- (p) apa-apa perkara yang dikehendaki untuk disiarkan dalam *Warta* di bawah peruntukan Akta ibu dan masih belum disiarkan sebelum tarikh mula

berkuat kuasanya Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, disiarkan dalam Jurnal Rasmi dan perkara itu hendaklah disifatkan telah disiarkan dalam *Warta* di bawah Akta ibu.

(8) Subseksyen 37(1) dan (3) Akta ibu sebagaimana yang dipinda dalam perenggan 31(a) dan (c) Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, terpakai bagi apa-apa paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti yang masih berkuat kuasa pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini.

(9) Subseksyen 37(1A) Akta ibu sebagaimana yang dipinda dalam perenggan 31(b) Akta ini hendaklah, pada tarikh mula berkuat kuasanya perenggan 31(b) Akta ini, terpakai bagi apa-apa paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti yang masih berkuat kuasa pada tarikh mula berkuat kuasanya perenggan 31(b) Akta ini.

(10) Pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini, subseksyen 39(4) Akta ibu sebagaimana yang dipinda dalam seksyen 33 Akta ini tidak menjejaskan apa-apa transaksi kepentingan bercagar yang telah dibuat sebelum tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini.

(11) Apa-apa perkara yang disiarkan dalam *Warta* mengikut peruntukan Akta ibu sebelum tarikh mula berkuat kuasanya perenggan 2(a) Akta ini—

- (a) hendaklah disifatkan telah disiarkan dalam Jurnal Rasmi dan seksyen baharu 86A sebagaimana yang dimasukkan melalui seksyen 64 Akta ini hendaklah terpakai dengan sewajarnya tanpa menjejaskan mana-mana undang-undang bertulis lain; dan
 - (b) hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya sehingga disiarkan selainnya dalam Jurnal Rasmi.
-

JADUAL PERTAMA

(Dipotong oleh Akta A1137)

JADUAL KEDUA

(Seksyen 17A)

UBAHSUAIAN KEPADA PERUNTUKAN AKTA
YANG TERPAKAI BAGI PERBAHARUAN UTILITI

(1) Peruntukan Akta	(2) Ubahsuaian
Seksyen 3	1. Dalam takrif “hak”— (a) gantikan “permohonan paten” dengan “permohonan bagi perakuan perbaharuan utiliti”; dan (b) gantikan “paten” dengan “perakuan pembaharuan utiliti”. 2. Dalam takrif “keluaran farmaseutikal”— (a) gantikan “keluaran yang dipaten” dengan “keluaran yang baginya suatu perakuan perbaharuan utiliti telah diberikan”; dan (b) gantikan “proses yang dipaten” dengan “proses yang baginya suatu perakuan perbaharuan utiliti telah diberikan”. 3. Dalam takrif “pemunya paten” atau “pemunya sesuatu paten” atau “pemunya suatu paten”, gantikan “paten” dengan “perakuan perbaharuan utiliti”.
Seksyen 13	1. Gantikan “reka cipta” dengan “perbaharuan utiliti”. 2. Gantikan “boleh dipaten” dengan “boleh mendapat perakuan perbaharuan utiliti”. 3. Gantikan “seksyen 12” dengan “seksyen 17”.

(1)
Peruntukan Akta

(2)
Ubahsuaian

Seksyen 14

Gantikan dengan yang berikut :

“Kebaharuan.

14. (1) Sesuatu perbaharuan utiliti dikatakan baharu kepada Malaysia jika ia tidak didahului oleh ciptaan seni terdahulu.

(2) Ciptaan seni terdahulu hendaklah terdiri daripada—

(a) segala yang dizahirkan kepada awam, secara penyiaran bertulis, secara penzahiran lisan, secara penggunaan atau dengan apa-apa cara lain, sebelum tarikh prioriti permohonan bagi perakuan perbaharuan utiliti yang menuntut perbaharuan utiliti itu;

(b) kandungan sesuatu permohonan domestik bagi perakuan perbaharuan utiliti yang mempunyai tarikh prioriti yang lebih awal daripada permohonan yang disebutkan dalam perenggan (a) setakat mana kandungan itu termasuk dalam permohonan bagi perakuan perbaharuan utiliti yang disiarkan di bawah seksyen 33D berdasarkan permohonan domestik tersebut.

(3) Sesuatu penzahiran yang dibuat di bawah perenggan (2) (a) boleh diabaikan—

(a) jika penzahiran itu berlaku dalam tempoh satu tahun sebelum tarikh permohonan itu dan jika penzahiran itu adalah disebabkan oleh atau akibat daripada tindakan yang dilakukan oleh pemohon atau pendulunya dalam hakmilik;

(b) jika penzahiran itu berlaku dalam tempoh satu tahun sebelum tarikh

(1)
Peruntukan Akta

(2)
Ubahsuaian

permohonan itu dan jika penzahiran itu adalah disebabkan oleh atau akibat daripada apa-apa penyalahgunaan hak pemohon atau pendulunya dalam hakmilik.”.

Seksyen 16

Gantikan “reka cipta” dengan “perbaharuan utiliti”.

BAHAGIAN V
(kecuali
sebagaimana
yang
diperuntukkan
selainnya di
bawah ini)

1. Gantikan “paten” dengan “perakuan perbaharuan utiliti”.
2. Gantikan “perek a cipta” dengan “pembaharu”.
3. Gantikan “reka cipta” dengan “perbaharuan utiliti”.

Seksyen 19

Gantikannya dengan yang berikut:

“Penyerahhakan kehakiman akan permohonan bagi perakuan perbaharuan utiliti atau perakuan perbaharuan utiliti.

19. Jika elemen yang perlu bagi perbaharuan utiliti yang dituntut dalam—

(a) suatu permohonan bagi perakuan perbaharuan utiliti; atau

(b) suatu perakuan perbaharuan utiliti,

telah diperoleh secara tidak sah daripada suatu reka cipta atau suatu perbaharuan utiliti yang baginya hak kepada paten atau perakuan perbaharuan utiliti itu dipunyai oleh orang lain, maka orang lain itu boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu perintah supaya permohonan atau perakuan tersebut diserahkan hak kepadanya:

Dengan syarat bahawa Mahkamah tidak akan melayani sesuatu permohonan untuk menyerah hak sesuatu perakuan perbaharuan utiliti

(1) Peruntukan Akta	(2) Ubahsuaian selepas tiga tahun dari tarikh perakuan itu diberikan.”.
BAHAGIAN VI (kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya di bawah ini)	1. Gantikan “paten” dengan “perakuan perbaharuan utiliti”. 2. Gantikan “pereka cipta” dengan “pembaharu”. 3. Gantikan “reka cipta” dengan “perbaharuan utiliti”. 4. Gantikan “sesuatu permohonan paten” dengan “sesuatu permohonan bagi perakuan perbaharuan utiliti”. 5. Gantikan “tuntutan atau tuntutan-tuntutan” dengan “tuntutan”.
Seksyen 28	1. Potong subseksyen (1A) dan (2A). 2. Masukkan perkataan “atau” di akhir perenggan (3)(a). 3. Gantikan koma bernoktah dengan noktah di akhir perenggan (3)(b). 4. Potong perenggan (3)(c) dan (d). 5. Dalam subseksyen (6), potong perkataan “, (2A)”.
Seksyen 31	1. Dalam subseksyen (2)— (a) <i>(Dipotong oleh Akta A1137).</i> (b) <i>(Dipotong oleh Akta A1137).</i> (c) gantikan “suatu perakuan mengenai pemberian paten itu dan satu salinan paten” dalam perenggan (a) dengan “suatu perakuan perbaharuan utiliti”; (d) gantikan perenggan (b) dengan perenggan yang berikut: “(b) mengarahkan Pendaftar supaya merekodkan perakuan perbaharuan utiliti itu dalam Daftar bagi Perakuan Perbaharuan Utiliti;”. 2. <i>(Dipotong oleh Akta A1137).</i>

(1) Peruntukan Akta	(2) Ubahsuaian
Seksyen 32	1. Gantikan “Daftar Paten” dengan “Daftar bagi Perakuan Perbaharuan Utiliti”.
Seksyen 33B	2. Gantikan “paten” dengan “perakuan perbaharuan utiliti”. Gantikan “perakuan mengenai pemberian paten” dengan “perakuan bagi perbaharuan utiliti”.
Seksyen 34A	Gantikan “kebolehpatenan” dengan “kelayakan”.
Seksyen 35	Gantikannya dengan yang berikut: “Jangka masa perakuan perbaharuan utiliti 35. (1) Jangka masa sesuatu perakuan perbaharuan utiliti hendaklah sepuluh tahun dari tarikh pemfailan permohonan. (1A) Tanpa menjejaskan subseksyen (1) dan tertakluk pada peruntukan lain Akta ini, sesuatu perakuan perbaharuan utiliti hendaklah disifatkan diberikan dan berkuat kuasa pada tarikh perakuan perbaharuan utiliti dikeluarkan. (2) Walau apa pun subseksyen (1), pemunya suatu perakuan perbaharuan utiliti boleh, sebelum habis tempoh sepuluh tahun yang disebut dalam subseksyen (1), memohon supaya tempoh itu dilanjutkan selama lima tahun lagi dan boleh, sebelum habis tempoh lima tahun yang kedua itu, memohon supaya tempoh itu dilanjutkan selama lima tahun lagi. (3) Suatu permohonan pelanjutan di bawah subseksyen (2) hendaklah dibuat kepada Pendaftar dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar dan disertai dengan suatu affidavit pemunya perakuan perbaharuan utiliti itu yang menunjukkan bahawa perbaharuan utiliti itu sedang digunakan secara perdagangan atau industri di Malaysia, atau yang menjelaskan mengapa ia tidak digunakan, dan hendaklah juga disertai dengan fi yang ditetapkan.

(1)
Peruntukan Akta

(2)
Ubahsuaian

(4) Jika pemunya suatu perakuan perbaharuan utiliti bercadang untuk terus menguatkuasakan perakuannya, dia hendaklah membayar fi tahunan yang ditetapkan dalam masa dua belas bulan sebelum tarikh habis tempoh tahun yang ketiga dan tiap-tiap tahun yang berikutnya dalam tempoh berkuat kuasanya perakuan itu:

Dengan syarat, bagaimanapun, bahawa suatu tempoh pertangguhan selama enam bulan hendaklah dibenarkan selepas habis tempoh itu setelah dibayar surcay yang ditetapkan.

(5) Jika fi tahunan tidak dibayar mengikut subseksyen (4), perakuan bagi perbaharuan utiliti itu hendaklah luput, dan suatu notis tentang luputnya perakuan itu kerana apa-apa fi tahunan tidak dibayar hendaklah disiarkan dalam Jurnal Rasmi.

BAHAGIAN VII
(kecuali
sebagaimana
yang
diperuntukkan
selainnya di
bawah ini)

1. Gantikan “paten” dengan “perakuan perbaharuan utiliti”.
2. Gantikan “reka cipta yang dipaten” dengan “perbaharuan utiliti yang baginya suatu perakuan telah diberikan”.
3. Gantikan “permohonan paten” dengan “permohonan bagi perakuan perbaharuan utiliti”.
4. Gantikan “reka cipta” dengan “perbaharuan utiliti”.

Seksyen 37

1. Dalam subseksyen (2)—
 - (a) gantikan koma bertitik di akhir perenggan (iii) dengan noktah;
 - (b) potong perenggan (iv).
2. Potong “, oleh peruntukan ke atas lesen wajib sebagaimana diperuntukkan dalam seksyen 51 dan 52” dalam subseksyen (5).

Seksyen 38

Dalam subseksyen (1)—

(1) Peruntukan Akta	(2) Ubahsuaian
	(a) gantikan noktah bertindih di akhir proviso pertama dengan noktah; (b) potong proviso kedua.
BAHAGIAN VIII	1. Gantikan “permohonan paten atau paten” dengan “permohonan bagi perakuan perbaharuan utiliti atau perakuan perbaharuan utiliti”. 2. Gantikan “permohonan paten” dengan “permohonan bagi perakuan perbaharuan utiliti”. 3. Gantikan “paten” dengan “perakuan perbaharuan utiliti”. 4. Gantikan “reka cipta yang dipaten” dengan “perbaharuan utiliti yang baginya suatu perakuan telah diberikan”.
BAHAGIAN IX	1. Gantikan “paten” dengan “perakuan perbaharuan utiliti”. 2. Gantikan “reka cipta” dengan “perbaharuan utiliti”. 3. Gantikan “reka cipta dipaten” dengan “perbaharuan utiliti yang baginya suatu perakuan telah diberikan”. 4. Gantikan “permohonan paten” dengan “permohonan bagi perakuan perbaharuan utiliti”.
BAHAGIAN XI (kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya di bawah ini)	1. Gantikan “paten” dengan “perakuan perbaharuan utiliti”. 2. Gantikan “reka cipta” dengan “perbaharuan utiliti”.
Seksyen 55	Potong subseksyen (2) dan (3A).

(1) Peruntukan Akta	(2) Ubahsuaian
Seksyen 56	1. Gantikan perenggan (2) (a) dengan perenggan yang berikut: “(a) bahawa apa yang dituntut sebagai suatu perbaharuan utiliti dalam perakuan perbaharuan utiliti itu bukanlah suatu perbaharuan utiliti dalam erti seksyen 17 atau tidak boleh diberi perlindungan di bawah seksyen 13 atau subseksyen 31 (1);”. 2. Gantikan “setengah-setengah tuntutan atau setengah-setengah bahagian dari sesuatu tuntutan, maka tuntutan atau sebahagian dari sesuatu tuntutan itu” dalam subseksyen (3) dengan “setengah-setengah bahagian daripada sesuatu tuntutan maka bahagian-bahagian daripada sesuatu tuntutan itu”.
BAHAGIAN XII (kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya di bawah ini)	Gantikan “paten” dengan “perakuan perbaharuan utiliti”.
Seksyen 59	Gantikan “lima” dalam subseksyen (3) dengan “dua”.
Seksyen 61	Gantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut: “(1) Bagi maksud seksyen ini, “benefisiari” ertinya mana-mana pemegang lesen melainkan jika kontrak lesen memperuntukkan bahawa peruntukan subseksyen ini tidak terpakai atau membuat peruntukan yang berlainan.”.
Seksyen 62	1. Potong “(a)” selepas “(3)” dalam subseksyen (3). 2. Potong perenggan (3)(b).
BAHAGIAN XIII (kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya di bawah ini)	1. Gantikan “paten” dengan “perakuan perbaharuan utiliti”. 2. Gantikan “keluaran yang dipaten” dengan “keluaran yang baginya suatu perakuan perbaharuan utiliti telah diberikan”. 3. Gantikan “reka cipta” dengan “perbaharuan utiliti”.

(1) Peruntukan Akta	(2) Ubahsuaian
Seksyen 64	1. Gantikan “keluaran atau proses dipaten” dalam subseksyen (1) dengan “keluaran atau proses yang baginya suatu perakuan perbaharuan utiliti telah diberikan”. 2. Potong ‘perkataan “paten” atau “dipaten” atau’ dalam subseksyen (2).
BAHAGIAN XV (kecuali dalam seksyen 86)	1. Gantikan “paten” dengan “perakuan perbaharuan utiliti”. 2. Gantikan “reka cipta” dengan “perbaharuan utiliti”. 3. Gantikan “permohonan paten” dengan “permohonan bagi perakuan perbaharuan utiliti”. 4. Gantikan “tuntutan atau tuntutan-tuntutan” dengan “tuntutan”. 5. Gantikan “reka cipta yang dipaten” dengan “perbaharuan utiliti yang baginya suatu perakuan telah diberikan”.

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 291

AKTA PATEN 1983

SENARAI PINDAAN

Undang-undang yang meminda	Tajuk ringkas	Berkuat kuasa dari
Akta A648	Akta Paten (Pindaan) 1986	01-10-1986
Akta A863	Akta Paten (Pindaan) 1993	01-08-1995
Akta A1088	Akta Paten (Pindaan) 2000	01-08-2001
Akta A1137	Akta Paten (Pindaan) 2002	03-03-2003
Akta A1196	Akta Paten (Pindaan) 2003	14-08-2003
Akta A1264	Akta Paten (Pindaan) 2006	16-08-2006
Akta A1649	Akta Paten (Pindaan) 2022	18-03-2022 kecuali perenggan 26(a), seksyen 45 dan 47, perenggan 48(a) dan perenggan 57(b); seksyen 14 dan seksyen 55, 30-06-2022
P. U. (A) 63/ 2022	Perintah Paten (Pindaan Jadual Kedua) 2022	18-03-2022

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 291

AKTA PATEN 1983

SENARAI PINDAAN

Seksyen	Kuasa meminda	Berkuat kuasa dari
3	Akta A648	01-10-1986
	Akta A863	01-08-1995
	Akta A1137	03-03-2003
	Akta A1649	18-03-2022
4	Akta A648	01-10-1986
	Akta A863	01-08-1995
	Akta A1137	03-03-2003
5	Akta A863	01-08-1995
	Akta A1137	03-03-2003
6	Akta A1137	03-03-2003
7	Akta A648	01-10-1986
	Akta A1137	03-03-2003
7A	Akta A648	01-10-1986
	Akta A1137	03-03-2003
8	Akta A1137	03-03-2003
9	Akta A648	01-10-1986
	Akta A1137	03-03-2003
9A	Akta A1137	03-03-2003
10	Akta A863	01-08-1995
13	Akta A648	01-10-1986
	Akta A1649	18-03-2022
14	Akta A648	01-10-1986
	Akta A863	01-08-1995

Seksyen	Kuasa meminda	Berkuat kuasa dari
	Akta A1649	18-03-2022
15	Akta A648	01-10-1986
17	Akta A648 Akta A863 Akta A1088	01-10-1986 01-08-1995 01-08-2001
17A	Akta A648 Akta A863 Akta A1088	01-10-1986 01-08-1995 01-08-2001
17B	Akta A863 Akta A1649	01-08-1995 18-03-2022
17C	Akta A863	01-08-1995
18	Akta A863 Akta A1649	01-08-1995 18-03-2022
19	Akta A863 Akta A1649	01-08-1995 18-03-2022
21	Akta A1649	18-03-2022
23A	Akta A648 Akta A1649	01-10-1986 18-03-2022
25	Akta A863 Akta A1649	01-08-1995 18-03-2022
26A	Akta A648 Akta A1649	01-10-1986 18-03-2022
26B	Akta A648 Akta A863 Akta A1649	01-10-1986 01-08-1995 18-03-2022
26C	Akta A1649	30-06-2022
27	Akta A863 Akta A1649	01-08-1995 18-03-2022
27A	Akta A863	01-08-1995
28	Akta A1649	18-03-2022

Seksyen	Kuasa meminda	Berkuat kuasa dari
29	Akta A863	01-08-1995
29A	Akta A863 Akta A1649	01-08-1995 18-03-2022
30	Akta A648 Akta A863 Akta A1649	01-10-1986 01-08-1995 18-03-2022
30A	Akta A648	01-10-1986
31	Akta A863 Akta A1088	01-08-1995 01-08-2001
31A	Akta A1649	18-03-2022
32	Akta A648 Akta A863	01-10-1986 01-08-1995
32A	Akta A863 Akta A1649	01-08-1995 18-03-2022
33A	Akta A863 Akta A1649	01-08-1995 18-03-2022
33B	Akta A863 Akta A1649	01-08-1995 18-03-2022
33C	Akta A863 Akta A1649	01-08-1995 18-03-2022
33D	Akta A1649	18-03-2022
34	Akta A648 Akta A1196	01-10-1986 20-04-2006
34(1)	Akta A1649	Belum berkuat kuasa
34A	Akta A1649	18-03-2022
35	Akta A648 Akta A863 Akta A1088 Akta A1196 Akta A1649	01-10-1986 01-08-1995 01-08-2001 14-08-2003 18-03-2022

Seksyen	Kuasa meminda	Berkuat kuasa dari
35A	Akta A863 Akta A1649	01-08-1995 18-03-2022
35B	Akta A1264	16-08-2006
36	Akta A648 Akta A1649	01-10-1986 18-03-2022
37	Akta A648 Akta A863 Akta A1088	01-10-1986 01-08-1995 01-08-2001
38	Akta A648 Akta A863	01-10-1986 01-08-1995
39	Akta A1649	18-03-2022
40	Akta A863	01-08-1995
42	Akta A648	01-10-1986
45	Akta A648	01-10-1986
46	Akta A648	01-10-1986
48	Akta A1649	18-03-2022
49	Akta A1088 Akta A1649	01-08-2001 18-03-2022
49A	Akta A648 Akta A863 Akta A1088 Akta A1137	01-10-1986 01-08-1995 01-08-2001 03-03-2003
50	Akta A648 Akta A1137 Akta A1649	01-10-1986 03-03-2003 18-03-2022
51	Akta A648 Akta A1137 Akta A1649	01-10-1986 03-03-2003 18-03-2022
52	Akta A1137 Akta A1196 Akta A1649	03-03-2003 20-04-2006 18-03-2022

Seksyen	Kuasa meminda	Berkuat kuasa dari
52A	Akta A1649	18-03-2022
53	Akta A1088 Akta A1137 Akta A1649	01-08-2001 03-03-2003 18-03-2022
54	Akta A1137 Akta A1649	03-03-2003 18-03-2022
55	Akta A648 Akta A1649	01-10-1986 18-03-2022
55A	Akta A1649	Belum berkuat kuasa
56	Akta A863 Akta A1649	01-08-1995 18-03-2022
56A	Akta A1649	Belum berkuat kuasa
57(1)	Akta A1649	Belum berkuat kuasa
58A	Akta A1088	01-08-2001
59	Akta A1649	18-03-2022
62A	Akta A648	01-10-1986
62B	Akta A648	01-10-1986
64	Akta A863	01-08-1995
65	Akta A863	01-08-1995
66A	Akta A648	01-10-1986
74	Akta A863	01-08-1995
75	Akta A1649	18-03-2022
76A	Akta A1649	18-03-2022
77	Akta A1137	03-03-2003
78A-78E	Akta A1196 Akta A1264	20-04-2006 16-08-2006

Seksyen	Kuasa meminda	Berkuat kuasa dari
78F	Akta A1196	20-04-2006
	Akta A1264	16-08-2006
	Akta A1649	18-03-2022
78G	Akta A1196	20-04-2006
	Akta A1264	16-08-2006
	Akta A1649	18-03-2022
78H-78M	Akta A1196	20-04-2006
	Akta A1264	16-08-2006
78N	Akta A1196	20-04-2006
	Akta A1649	18-03-2022
78O	Akta A1196	20-04-2006
	Akta A1264	16-08-2022
	Akta A1649	30-06-2022
78OA	Akta A1264	16-08-2006
78Q	Akta A1196	20-04-2006
	Akta A1264	16-08-2006
79	Akta A863	01-08-1995
	Akta A1649	18-03-2022
79A	Akta A863	01-08-1995
	Akta A1649	18-03-2022
79A(3)	Akta A1649	Belum berkuat kuasa
80	Akta A1649	18-03-2022
81	Akta A1649	18-03-2022
82	Akta A648	01-10-1986
	Akta A863	01-08-1995
	Akta A1649	18-03-2022
83	Akta A863	01-08-1995
	Akta A1649	18-03-2022
83A	Akta A863	01-08-1995
84	Akta A648	01-10-1986
	Akta A1088	01-08-2001

Seksyen	Kuasa meminda	Berkuat kuasa dari
	Akta A1649	18-03-2022
85	Akta A648	01-10-1986
86	Akta A648 Akta A863 Akta A1649	01-10-1986 01-08-1995 18-03-2022
86A	Akta A1649	18-03-2022
87	Akta A863 Akta A1649	01-08-1995 18-03-2022
87A	Akta A1649	18-03-2022
88	Akta A1137 Akta A1649	03-03-2003 18-03-2022
88A	Akta A1649	18-03-2022
88B	Akta A1649	18-03-2022
88C	Akta A1649	18-03-2022
88D	Akta A1649	18-03-2022
88E	Akta A1649	18-03-2022
89	Akta A648 Akta A863	01-10-1986 01-08-1995
90	Akta A648 Akta A863	01-10-1986 01-08-1995
Jadual Pertama	Akta A648 Akta A1137	01-10-1986 03-03-2003
Jadual Kedua	Akta A648 Akta A863 Akta A1088 Akta A1137 P.U. (A) 63/2022	01-10-1986 01-08-1995 01-08-2001 03-03-2003 18-03-2022
