

## PERLINDUNGAN UNDANG-UNDANG TERHADAP PATEN DI MALAYSIA

**Khadijah Mohamed** (*khadijah@uum.edu.my*)  
**Ahmad Shamsul Dato' Abd Aziz** (*sham@uum.edu.my*)  
*Fakulti Pengurusan Awam dan Undang-undang*  
*Universiti Utara Malaysia*

*Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti peruntukan undang-undang berkaitan pelanggaran paten di Malaysia. Hasil kajian mendapati bahawa peruntukan dalam Akta Paten 1983 memberi perlindungan yang agak menyeluruh kepada pemilik paten berdaftar dan dikemaskinikan dari masa ke semasa supaya selaras dengan kehendak perjanjian TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) dan Konvensyen Paris. Namun demikian, bilangan kes yang dibawa ke mahkamah setakat ini adalah kecil. Hasil kajian menunjukkan bahawa faktor yang menyumbang kepada keadaan ini termasuklah tempoh pendaftaran paten yang lama, prosedur permohonan yang rumit dan remeh serta melibatkan perbelanjaan yang mahal. Dari segi remedi pula, akta ini tidak memperuntukkan hukuman jenayah bagi kesalahan pelanggaran paten. Kajian ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya golongan penyelidik, perekacipta dan usahawan untuk mengetahui hak mereka di sisi undang-undang berhubung dengan paten.*

### PENGENALAN

Undang-undang paten merupakan salah satu cabang undang-undang harta intelek. Undang-undang paten di Malaysia ditadbir di bawah Akta Paten 1983 (AP 1983). Sejalan dengan perkembangan harta intelek, Malaysia menjadi signatori kepada Konvensyen Paris 1883 pada tahun 1990. Konvensyen ini antara lainnya memperuntukkan perlindungan terhadap harta industri termasuk paten dan mensyaratkan negara-negara ahli supaya mematuhi peruntukan di dalam konvensyen tersebut. Dalam konteks Malaysia, perlindungan paten diberi kepada pemiliknya daripada dilanggari selama dua puluh tahun kepada hampir semua rekacipta sama ada bagi produk ataupun proses di dalam semua bidang teknologi. Pada bulan Oktober 1995 pula, Malaysia menganggotai Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) dan terikat kepada peruntukan perjanjian TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Perjanjian TRIPS merupakan perjanjian antarabangsa yang menetapkan perlindungan harta intelek yang seragam bagi negara-negara ahlinya.

### ULASAN KARYA

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan terhadap suatu rekacipta, samada produk ataupun proses untuk menghasilkan cara baru bagi membuat sesuatu ataupun penyelesaian teknikal terhadap sesuatu masalah, (INTAN, 2003). Seksyen 12(1) AP 1983 (AP 1983) mentakrifkan rekacipta sebagai sesuatu ilham daripada seseorang perekacipta yang membenarkan pada amalannya penyelesaian sesuatu masalah tertentu dalm bidang teknologi.

Dalam kes *R Iwn Patents Appeal Tribunal, ex parte Swift & Co* [1962] 1 All ER 610, sesuatu ciptaan ditakrifkan sebagai 'any manner of new manufacture.'

Menurut Pengarah Bahagian Harta Intelek, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Encik Ismail Jusoh, setiap penemuan baru, walaupun belum dapat menghasilkan produk, perlu dipatenkan bagi mengelakkan ia ditiru oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Utusan Malaysia, 4 Februari 2003). Menurutny lagi, daripada 6,000 paten yang didaftarkan di negara ini, 96 peratus daripadanya adalah dari luar negara. Menurut Datuk Zainal Dahalan, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar pula, kurangnya kesedaran terhadap harta intelek menyebabkan tahap pendaftaran paten di Malaysia ketika ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju (Utusan Malaysia, 6 September 2002). Samsung iaitu syarikat terbesar Korea misalnya, memiliki lebih 25,000 paten yang didaftarkan manakala di Jepun, Topan Printing Company yang menjadi syarikat percetakan kedua terbesar di dunia telah menghasilkan 1300 permohonan paten sejak tahun 1998.

Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, penemuan sains oleh warga tempatan yang dipatenkan di Malaysia hanyalah di sekitar 200 sahaja berbanding dua juta di Amerika Syarikat, 200,000 di Jepun dan 40,000 di Korea Selatan (Utusan Malaysia, 3 Mac 2003). Sebahagian besar penemuan sains ini dihasilkan oleh kakitangan akademik yang bertugas dengan institusi pengajian tinggi. Mereka mengaggap penemuan itu tidak lebih sebagai sebahagian tugas dan tidak mengambil inisiatif untuk mempatenkannya. Apabila tidak dipatenkan dan pihak lain "mencuri" penemuan tersebut dan mempatenkannya, penemu asal akan kehilangan haknya serta mengalami kerugian yang besar.

Secara umumnya, paten hanya boleh diberikan kepada sesuatu rekacipta. Di Amerika Syarikat bagaimanapun, permohonan paten ini telah melangkaui bidang-bidang baru yang lain termasuklah bioteknologi dan kaedah perdagangan internet ((Unni, 2001). Malah, mahkamahny telah memutuskan dalam kes *Diamond Iwn Chalrabarty* 447 US 303 (1980) bahawa perkara-perkara yang boleh dipatenkan sebagai "anything that man made under the sun".

Walau bagaimanapun, seksyen 13 AP 1983 menyenaraikan rekacipta yang tidak boleh dipatenkan iaitu:

- (1) Walaupun pada hakikatny ia mungkin rekacipta dalam erti seksyen 12, yang berikut tidak boleh dipatenkan:
  - (a) penemuan-penemuan, teori-teori saintifik dan kaedah-kaedah matematik;
  - (b) jenis-jenis tumbuhan atau binatang atau proses-proses yang ada pada dasarnya adalah proses-proses biologi bagi pengeluaran tumbuhan atau binatang, selain daripada mikro organisma hidup buatan manusia, proses mikro biologi dan keluaran-keluaran proses mikro-organisma itu;
  - (c) skim, aturan atau kaedah bagi menjalankan perniagaan, melakukan perbuatan-perbuatan mental semata-mata atau bermain apa-apa permainan;
  - (d) kaedah-kaedah merawat tubuh manusia atau binatang melalui pembedahan atau terapi, dan kaedah-kaedah diagnosis yang dilakukan kepada tubuh manusia atau binatang;

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

## METODOLOGI

Kajian ini merupakan kajian undang-undang (*legal research*) yang berbentuk kualitatif sepenuhnya. Secara umumnya metod yang digunakan dalam kajian ini ialah metod yang berbentuk tradisional. Metod ini ialah berkenaan dengan menyata atau memperihalkan, menginterpretasi dan menjelaskan peruntukan undang-undang yang sedia ada (Mahdi Zahra, 1998).

### *Kaedah Pengutipan Data*

Dalam kajian ini penyelidik menggunakan cara pengutipan data melalui penyelidikan perpustakaan. Penyelidik mendapatkan data sekunder yang dikumpul daripada dokumen perundangan yang diperolehi dari Jabatan Peguam Negara, jurnal perundangan, artikel dan buku teks yang diperolehi dari perpustakaan serta pusat sumber berikut:

- a) Perpustakaan Sultanah Bahiyah, Universiti Utara Malaysia
- b) Perpustakaan Institut Tadbiran Awam Negara
- c) Perpustakaan Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia

Kes-kes pula diperolehi dari jurnal *Malayan Law Journal* secara salinan bertulis dan *online*.

### *Analisis Data*

Kajian ini berbentuk kualitatif sepenuhnya. Jenis penganalisan data adalah mengikut objektif kajian:

Objektif 1: mengenalpasti peruntukan undang-undang di Malaysia berkaitan pelanggaran paten.

Metod historikal digunakan bagi objektif pertama ini. Metod historikal ini bertujuan untuk mencari sejarah permulaan dan perkembangan bagi sesuatu prinsip undang-undang. Sejarah perkembangan perlindungan undang-undang terhadap pelanggaran paten dikaji berhubung dengan pengenalan, perkembangan dan pemakaiannya.

Objektif 2: menentukan aktiviti pelanggaran paten dan remedi.

Analisis kandungan (metod analitikal dan kritis) digunakan untuk mencapai objektif kedua dalam kajian ini. Menurut Chatterjee (2000) dan Mahdi Zahra (1988) metod analitikal dan kritis akan memberikan kepada para penyelidik keupayaan untuk mengkritik, menyemak semula dan memberi cadangan untuk meminda, membatalkan dan menggantikan undang-undang yang lemah.

## HASIL KAJIAN

Hasil kajian yang dikemukakan adalah berhubung dengan peruntukan undang-undang tentang pelanggaran paten di Malaysia. Data berkenaan aktiviti pelanggaran paten yang telah didakwa di mahkamah juga dikemukakan dan meliputi jenis kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang melanggar paten, bentuk hukuman yang dikenakan kepada mereka serta perintah mahkamah tentang jenis remedi yang diberikan kepada pemegang hak paten.

**(a) Latarbelakang Akta Paten 1983**

Perlindungan paten di Malaysia ditadbir di bawah Akta Paten 1983 (AP 1983) dan Peraturan-peraturan Paten 1986. Akta ini telah memansuhkan tiga peruntukan utama berkaitan paten sebelum itu iaitu Akta Pendaftaran Paten (United Kingdom) Malaya 1951, Ordinan Paten Sarawak dan Ordinan Pendaftaran Paten (United Kingdom) Sabah. AP 1983 telah dipinda beberapa kali untuk memantapkan keberkesannya. Pindaan tahun 1993 dan 1995 yang berkuatkuasa pada 1 Ogos 1995 telah dibuat bagi mempercepatkan proses dan pemberian paten selaras dengan Konvensyen Paris 1967 serta meluaskan perlindungan paten. Pindaan tahun 2000 pula yang mula berkuatkuasa pada 1 Ogos 2000 telah meminda tempoh perlindungan paten daripada 15 tahun dari tarikh pemberian paten kepada 20 tahun daripada tarikh pemfailan paten (seksyen 35). Seksyen 49A telah dimasukkan bagi meminda peruntukan lesen wajib supaya selaras dengan Artikel 31 Perjanjian TRIPS. Pindaan ini juga membenarkan aktiviti impot bagi produk yang dipatenkan selepas produk itu berada dalam pasaran di mana-mana negara luar Malaysia. Selain itu kuasa untuk mengeksploitasi paten oleh Kerajaan Malaysia telah dihadkan kepada semasa darurat dan untuk kepentingan awam sahaja sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 84.

AP 1983 telah digubal yang antara lainnya bertujuan untuk memberi perlindungan kepada rekacipta yang ditakrifkan sebagai idea seseorang perekacipta untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam bidang teknologi. Sesuatu rekacipta ini boleh merupai samada barangan atau proses. Perlindungan yang diberikan terhadap sesuatu rekacipta boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu:

- (i) paten
- (ii) sijil perbaharuan utiliti

Sijil perbaharuan utiliti diberikan ke atas sesuatu rekacipta yang tidak mempunyai langkah merekacipta (*inventive step*) seperti yang disyaratkan untuk pemberian paten. Perlindungan yang diberikan adalah selama 10 tahun dari tarikh pemberian dan boleh dilanjutkan untuk tempoh 5 tahun lagi dan jika perlu selama 5 tahun lagi (5+5+5) tertakluk kepada penggunaannya. Had maksimum keseluruhan tempoh perlindungan adalah tidak melebihi 20 tahun. Sijil perbaharuan utiliti adalah bertujuan untuk menggalakkan budaya merekacipta dikalangan rakyat Malaysia. Perlindungan yang diberikan diharapkan dapat membantu perekacita tempatan untuk mengkomersilkan rekacipta mereka.

**(b) Bilangan kes pelanggaran paten**

Jadual 1

Bilangan kes pelanggaran paten yang diputuskan oleh mahkamah

TAHUN	BILANGAN
1999	1
2000	1
2001	1
Jumlah	3

Jumlah kes pelanggaran paten yang dibawa ke mahkamah bagi tempoh kajian untuk tahun 1999 hingga tahun 2001 hanyalah sebanyak 3 kes. Hasil kajian mendapati

bahawa jumlah yang amat kecil ini antara lainnya adalah disebabkan oleh prosedur pendaftaran paten itu sendiri yang mengambil masa yang panjang iaitu lebih kurang 5 tahun. Sepanjang tempoh selepas permohonan difailkan sehingga pendaftaran paten diberikan, perekacipta tidak mempunyai hak dan *locus standi* untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang membuat pelanggaran paten. Keadaan ini juga merupakan salah satu sebab kepada pindaan seksyen 35 AP 1983 pada tahun 2000 yang meminda tempoh perlindungan daripada 15 tahun dari tarikh pemberian paten kepada 20 tahun dari tarikh pemfailan permohonan.

(c) **Aktiviti pelanggaran paten**

Jadual 2

Kekerapan aktiviti pelanggaran paten mengikut peruntukan Akta Paten 1983

Peruntukan undang-undang	1999	2000	2001	Kekerapan
Seksyen 11		1		1
Seksyen 14 (1) (2) (a) (b) (3)	1	1	1	3
Seksyen 15		1		1
Seksyen 17	1	1		2
Seksyen 23			1	1
Seksyen 27A		1		1
Seksyen 28		1		1
Seksyen 31 (1)			1	1
Seksyen 36 (3)	1		1	2
Seksyen 38 (1)		1		1
Seksyen 56 (1) (2) (a) (b) (d)			1	1
Seksyen 57			1	1
Seksyen 58	1			1
Seksyen 62 (1) (2) (5)			1	1
Peraturan 12 (1) (c) (e) (f)			1	1

Aktiviti pelanggaran paten adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas yang menunjukkan bahawa kesalahan pelanggaran paten yang dilakukan oleh pihak atau syarikat adalah seperti berikut:

(a) **Kebaharuan**

Seksyen 14 menetapkan syarat kebolehpatenan sesuatu rekacipta iaitu mesti baharu dalam ertikata ia tidak didahului oleh ciptaan seni terdahulu. Ia juga mestilah tidak pernah dizahirkan kepada pengetahuan umum dalam tempoh tidak lebih satu tahun sebelum tarikh permohonan paten dibuat. Hasil kajian mendapati bahawa defendan dalam kes-kes pelanggaran paten menggunakan dalihan seksyen 14 untuk menunjukkan bahawa rekacipta plaintif tidak memenuhi kehendak seksyen ini dan dengan itu tindakan mereka yang didakwa sebagai suatu pelanggaran tidak terpakai. Dalam kes *Kendek Industry Sdn Bhd lwn Yong Wee Hong* [1999] MLJ Lexis 783, mahkamah mendapati bahawa jualan oleh plaintif sebenarnya dilaksanakan dalam tempoh setahun sebelum pemfailan dan dengan itu ia dirangkumi oleh seksyen 14 (3) yang mana seksyen 14 (2) (a) tidak terpakai. Oleh itu, mahkamah mendapati bahawa defendan gagal membuktikan atasimbangan kebarangkalian bahawa perakuan tersebut adalah tidak sah pada semua masa material.

- (b) Sijil perbaharuan utiliti  
Peruntukan dalam seksyen 17 adalah berhubung dengan pemberian sijil perbaharuan utiliti terhadap rekacipta yang dianggap *minor*. Ini kerana ia tidak mempunyai langkah merekacipta seperti yang disyaratkan untuk pemberian paten. Hasil kajian menunjukkan bahawa dalam kes-kes pelanggaran paten/sijil perbaharuan utiliti, defendan biasanya menafikan pelanggaran dengan mendakwa bahawa perakuan tersebut tidak sah atas alasan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Seksyen ini mentakrifkan perbaharuan utiliti sebagai apa-apa perbaharuan yang mewujudkan suatu keluaran atau proses baru, atau apa-apa perbaikan baru sesuatu keluaran atau proses yang sedia diketahui. Dalam kes *Heveafoam Asia Sdn Bhd lwn PF (Teknologi) Sdn Bhd* [2001] 2 MLJ 660, mahkamah memutuskan sijil perbaharuan utiliti defendan sebagai tidak sah kerana proses yang digunakan untuk mengeluarkan produknya tidak dinyatakan dengan jelas dan telah melanggar peraturan 12 Peraturan Paten 1986.
- (c) Hak mengeksploitasi  
Seksyen 36 (3) memperuntukkan bahawa hak eksklusif pemegang paten termasuklah hak untuk membuat, mengimport, menawarkan untuk jualan, menjual atau menggunakan rekacipta tersebut di Malaysia. Hasil kajian menunjukkan bahawa dalam kes-kes pelanggaran paten, pihak defendan biasanya melakukan salah satu daripada perbuatan yang tersenarai di dalam peruntukan ini. Misalnya dalam kes *Kendek Industry Sdn Bhd lwn Yong Wee Hong* [1999] MLJ Lexis 783, mahkamah memutuskan bahawa perbuatan defendan yang mengilang dan atau menjual penggelek nilon yang telah dipatenkan oleh plaintif merupakan suatu pelanggaran terhadap hak plaintif.
- (d) Rekacipta yang boleh dipatenkan  
Seksyen 11 meletakkan syarat kebolehpatenan sesuatu rekacipta iaitu baru, melibatkan langkah merekacipta dan boleh digunakan untuk perindustrian
- (e) Langkah merekacipta  
Seksyen 15 menjelaskan maksud langkah merekacipta ialah langkah yang tidak ketara pada seseorang yang mempunyai kemahiran biasa dalam ciptaan seni.
- (f) Kehendak-kehendak permohonan  
Seksyen 23 mensyaratkan bahawa permohonan paten perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh AP 1983.
- (g) Tarikh prioriti  
Seksyen 27A menyatakan bahawa tarikh prioriti permohonan paten ialah tarikh pemfailan permohonan dan jika wujud pertikaian, tarikh yang paling awal akan diambilkira.
- (h) Tarikh pemfailan  
Seksyen 28 menyatakan bahawa tarikh pemfailan ialah tarikh permohonan diterima oleh Pendaftar Paten.

- (i) Pemberian paten  
Menurut seksyen 31, pemberian paten tidak boleh ditolak atau paten tidak boleh dibatalkan kecuali atas alasan bahawa tindakan itu berlawanan dengan ketenteraman awam atau moral.
- (j) Hak-hak pengilangan atau penggunaan terdahulu  
Seksyen 38 memberi keizinan kepada mana-mana pihak untuk terus membuat keluaran atau menggunakan proses yang telah dipatenkan apabila tindakan itu dilakukan dengan suci hati lebih awal daripada tarikh permohonan paten dibuat.
- (k) Pembatalan paten  
Seksyen 56 memperuntukkan bahawa mana-mana pihak yang terkilang boleh memohon untuk pembatalan paten apabila rekacipta tersebut tidak memenuhi syarat yang dinyatakan dalam seksyen 12, 13, 14, 15, 16, 31(1), 23 dan 29A(4).
- (l) Tarikh dan kuatkuasa pembatalan paten  
Menurut seksyen 57, pembatalan paten berkuatkuasa dari tarikh pemberian paten itu.
- (m) Langgaran  
Menurut seksyen 58, mana-mana perbuatan yang bertentangan dengan peruntukan seksyen 36 (3) adalah disifatkan sebagai pelanggaran paten.
- (n) Perisytiharan tanpa langgaran  
Dalam seksyen 62, mana-mana pihak yang ada kepentingan terhadap sesuatu paten boleh memohon kepada mahkamah supaya mengisytiharkan pelaksanaan tindakan tertentu sebagai bukan pelanggaran paten.

Secara kesimpulannya, hasil kajian mendapati bahawa isu-isu yang berbangkit akibat dari pelanggaran sesuatu paten adalah merangkumi perkara-perkara seperti (i) syarat-syarat kebolehpatenan, (ii) permohonan, prosedur pemberian dan jangkamasa paten, (iii) hak-hak pemunya paten, (iv) penyerahan dan pentaksahan paten dan (v) langgaran dan perisytiharan tanpa langgaran sesuatu paten (seperti dalam jadual 4.3.3).

Jadual 3  
Jenis pelanggaran paten

<b>Pelanggaran</b>	<b>Peruntukan seksyen yang terlibat</b>
Syarat-syarat kebolehpatenan	Seksyen 11, 14, 15 dan 17
Permohonan, prosedur bagi pemberian paten dan jangkamasa	Seksyen 23, 27A, 28, 31 dan peraturan 12
Hak-hak pemunya paten	Seksyen 36, 37 dan 38
Penyerahan dan pentaksahan paten	Seksyen 55, 56 dan 57
Langgaran dan perisytiharan tanpa langgaran	Seksyen 58, 58A dan 62

**(d) Remedi pelanggaran paten**

Pemilik atau pemegang hak paten boleh memulakan prosiding pelanggaran terhadap defendan di Mahkamah Tinggi. AP 1983 memperuntukkan beberapa remedi akibat daripada pelanggaran paten. Seksyen 60 memperuntukkan bahawa jika pemegang paten membuktikan bahawa pelanggaran telah atau sedang dilakukan, mahkamah boleh memerintahkan gantirugi dan memberi injunksi untuk menghalang pelanggaran tersebut daripada terus dilakukan dan memberi apa-apa remedi undang-undang yang lain. Peruntukan ini dengan jelas menunjukkan bahawa pemegang paten berhak untuk mendapatkan remedi pelanggaran iaitu:

- (a) perintah injunksi
- (b) tuntutan gantirugi
- (c) apa-apa remedi lain yang bersesuaian

Akta ini bagaimanapun tidak memperuntukkan hukuman jenayah bagi kesalahan pelanggaran paten.

Dalam ketiga-tiga kes yang dikaji, hasil kajian mendapati bahawa belum ada permohonan perintah injunksi atau Anton Piller daripada pemilik paten dalam kes-kes pelanggaran paten setakat ini. Kesemua kes menunjukkan bahawa pemilik paten hanya menuntut gantirugi dan relif hantar serah sementara terdapat juga permohonan untuk perisytiharan tanpa langgaran.

**(a) Perintah Injunksi**

Asas (*locus classicus*) kepada sesuatu tuntutan injunksi adalah seperti yang telah diputuskan dalam kes *American Cynamid Iwn Ethicon* [1975] AC 396. Dalam kes ini, mahkamah menggunakan ujian samada wujud persoalan yang serius untuk dibicarakan dan samada imbalan kesesuaian (*the balance of convenience*) dapat dicapai dengan pemberian perintah injunksi tersebut.

Dalam kes ini, House of Lords telah menekankan bahawa plaintif tidak perlu membuktikan kesnya ke tahap *prima facie* tetapi memadai jika dia dapat menunjukkan bahawa wujud persoalan serius yang perlu dibicarakan. Mahkamah kemudiannya akan membincangkan pula isu tentang imbalan kesesuaian. Apabila menimbang tentang perkara ini, mahkamah akan mengambilkira samada pemberian gantirugi sahaja sudah mencukupi atau tidak kepada plaintif. Lord Diplock menyatakan bahawa:

*"...the governing principle is that the court should first consider whether, if the plaintiff were to succeed at the trial in establishing his right to a permanent injunction, he would be adequately compensated by an award of damages for the loss he would have sustained as a result of the defendant's continuing to do what was sought to be enjoined between the time of the application and the time of trial. If damages in the measure recoverable at common law would be adequate remedy and the defendant would be in a financial position to pay them, no interlocutory injunction should normally be granted, however strong the plaintiff's claim appeared to be at that stage. If on the other hand, damages would not provide an adequate remedy for the plaintiff in the event of his succeeding at the trial, the court should then consider whether, on the contrary hypothesis that the defendant were to succeed at the trial in establishing his right to do that which was sought to be enjoined, he would be adequately compensated under the plaintiff's undertaking as to damages for the loss he would have sustained by being prevented from doing so between the time of the application and the time of the trial. If damages in the measure recoverable under such an*



*undertaking would be an adequate remedy and the plaintiff would be in a financial position to pay them, there would be no reason upon this ground to refuse an interlocutory injunction...It is where there is doubt as to the adequacy of the respective remedies in damages available to either party or to both, that the question of balance of convenience arises...[Where the balance of convenience lies will] vary from case to case [and] it would be unwise to attempt even to list all the various matters which may need to be taken into consideration in deciding where the balance lies, let alone to suggest the relative weight to be attached to them”.*

Daripada keputusan kes ini, jelas bahawa pada peringkat permohonan untuk mendapatkan perintah injunksi, mahkamah tidak akan mengambilkira asas kepada pertelingkahan di antara pihak-pihak.

Keputusan dalam kes American Cynamid ini telah diikuti di Malaysia dalam kes **Keet Gerald lwn Mohd Noor @ Harun bin Abdullah** [1995] 1 CLJ 293.

#### **(b) Gantirugi**

Penilaian gantirugi bergantung kepada nilai paten yang telah dilanggari dan mahkamah biasanya akan mengambilkira perkara-perkara seperti jumlah jualan dan keuntungan yang diperolehi oleh defendan.

#### **(c) Perintah Anton Piller**

Perintah Anton Piller merupakan salah satu daripada remedi yang boleh dituntut oleh pihak yang terjejas akibat daripada pelanggaran paten atau hakmilik harta intelek yang lain. Perintah Anton Piller merupakan perintah melarang defendan daripada meneruskan perbuatan pelanggaran dan membenarkan carian dibuat untuk mencari dan merampas kesemua item pelanggaran yang berada dalam simpanan defendan. Melalui perintah ini juga, plaintif berhak untuk meminta defendan membuat akuan bersumpah mendedahkan perkara-perkara yang terlibat dengan pelanggaran dan nama kesemua pihak yang dibekalkan atau diperolehi item pelanggaran tersebut. Syarat-syarat untuk mendapatkan perintah Anton Piller ini telah dinyatakan dalam kes **Anton Piller KG lwn Manufacturing Procoesses Ltd.** [1976] Ch 55 iaitu:

pemohon mestilah mempunyai kes *prima facie* yang kuat;

- (a) kerosakan, berpotensi atau sebenar, mestilah sangat serius kepada plaintif;
- (b) adalah perlu untuk plaintif membuat pemeriksaan supaya keadilan dapat dilaksanakan di antara pihak-pihak;
- (c) mesti ada bukti yang jelas menunjukkan bahawa defendan mempunyai dalam milikannya dokumen atau benda yang dilanggar itu dan wujudnya kemungkinan sebenar bahawa dia akan melupuskan atau memusnahkan benda tersebut sebelum sebarang permohonan di antara pihak-pihak boleh dilakukan.

#### **(d) Relif HantARSERAH**

Relif hantarserah merupakan tambahan kepada perintah injunksi dan hanya diberikan apabila mahkamah mendapati sesuai untuk berbuat demikian. Relif ini merupakan salah satu daripada kuasa budibicara mahkamah dan tertakluk kepada pertimbangan yang dirasakan adil. Pemberian relif ini akan menjadikan perintah injunksi lebih berkesan. Walau bagaimanapun, relif ini biasanya tidak akan diberikan apabila tempoh pendaftaran paten telah berakhir walaupun perbuatan pelanggaran dilakukan semasa tempohnya masih berlangsung.

Dalam kes-kes pelanggaran paten, defendan boleh membuat akujanji untuk melupuskan item/barangan pelanggaran. Namun, mahkamah boleh membuat perintah relif ini supaya defendan menyerahkan kesemua item pelanggaran tanpa perlu mengharap dan mempercayai bahawa defendan akan melaksanakan tugas pelupusan tersebut. Apabila pelanggaran hanya melibatkan sebahagian daripada barangan dan boleh diasingkan daripada bahagian yang tidak dilanggar, mahkamah boleh memerintahkan defendan supaya menghantar serah bahagian yang dilanggar sahaja.

**(e) Gantirugi atas akaun keuntungan**

Selain daripada remedi yang dinyatakan di atas, plaintif juga berhak memilih untuk mendapatkan akaun keuntungan defendan sebagai ganti kepada bayaran gantirugi. Mahkamah dalam kes *Colbearn Palmer Ltd. Lwn Stock Affiliates Pty Ltd.* [1968] 42 ALJR 289 telah memutuskan bahawa mana-mana orang yang menggunakan paten seorang yang lain secara salah adalah bertanggungjawab untuk menyerahkan apa-apa keuntungan yang diperolehi hasil daripada penyalahgunaan tersebut. Ini bermakna, sesiapa jua yang menyalahgunakan hak paten seorang yang lain samada untuk menjimatkan kos atau untuk melipatgandakan keuntungan, perlu menyerahkan keuntungan tersebut apabila diminta oleh plaintif.

## RUMUSAN

Secara keseluruhannya, objektif kajian ini telah tercapai. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti peruntukan undang-undang di Malaysia berkaitan perlindungan paten. Kajian mendapati bahawa peruntukan undang-undang sedia ada memperuntukkan perlindungan yang mencukupi dan komprehensif terhadap pemilik paten. Walau bagaimanapun, kesedaran dan pengetahuan terhadap hak paten ini didapati masih lagi rendah di kalangan masyarakat tempatan dan memerlukan langkah tertentu bagi mengatasinya. Kepentingan harta intelek secara umumnya dan kekayaan yang boleh dijana daripada sesuatu paten secara khususnya perlu dilindungi demi kepentingan pemilik paten itu sendiri dan juga sumbangan hasil paten kepada pembangunan ekonomi negara. Sehubungan itu, kesedaran terhadap perkara ini perlu dititikberatkan kerana penemuan atau rekacipta yang tidak dipatenkan akan terdedah kepada segala bentuk pelanggaran dan kecuaiian yang menyebabkan pereka asal tidak dapat menikmati hasil usaha mereka. Penubuhan Perbadanan Harta Intelek Malaysia juga diharapkan dapat menjamin mengatasi masalah ini di samping menggalakkan penyelidik tempatan membangunkan lebih banyak produk atau proses hasil penemuan atau rekacipta yang diusahakan selama ini.

## RUJUKAN

Akta Paten 1983.

Charles, H. S. *et al.* (2003). Patentability of business method in the United States, Japan and the European Union. Terdapat di:  
<http://www.law.washington.edu/cdsrip/Harmonization/Patent/Eligible.doc>

Dana biayai paten penyelidikan ditubuh (2000). *Utusan Malaysia*, (22 Ogos).

- Faridah Begum. (2003). Intellectual property needs management. *The Star*. (4 Mei).
- Howard, M.E. (2001) Patent Cooperation Treaty. Terdapat di:  
[http://www.yale.edu/ocr/invent\\_guidelines/docs/PCT.doc](http://www.yale.edu/ocr/invent_guidelines/docs/PCT.doc)
- Introduction to patent law & practice: the basic concepts. (1989). A WIPO Training Manual. Geneva: WIPO Publication.
- Kandan, V.L. (1996). Malaysia. Dalam Stuart, A., *Intellectual property protection in Asia* (pp.105-126). Hong Kong: Asia Law & Practice Ltd.
- Kesedaran harta intelek penyelidik masih rendah. (2002). *Utusan Malaysia*. (6 September).
- Maklumat am harta intelek. (2003). Pusat Latihan Harta Intelek, Institut Tadbiran Awam Negara.
- Patenting of life forms worries Asean. (1995). *The Star*. (29. Jun).
- Pengeksport masih kurang mohon hak paten barangan. (1999). *Utusan Malaysia*. (25 Jun).
- Perlindungan hakmilik intelektual dan negara-negara ekonomi yang baru tumbuh. Terdapat di:(<http://www.usembassyjakarta.org/news/hakmilik.html>)
- Soo, M. (1999). Intellectual property rights as a corporate asset: the protection of trademark, copyright and patent rights domestically and across borders. *Malayan Law Journal*.
- Statistik permohonan dan pemberian paten mengikut negara 2001. Terdapat di: [www.kpdnhq.gov.my/statistik/paten.html](http://www.kpdnhq.gov.my/statistik/paten.html)
- Teo, B.K. (1998). *Malaysian patent law and practice*. Kertas kerja dibentang di Kursus Persediaan untuk Peperiksaan Ejen Paten di INTAN Bukit Kiara, Kuala Lumpur.
- Tidak faham harta intelek merugikan. (2003). *Utusan Malaysia*. (4 Februari).
- Unni, V. K. (2001). The new economy patents in United States – are they really beneficial? Terdapat di:[http://lawverment.com.my/library/publ/itpr/review/d\\_7.shtml](http://lawverment.com.my/library/publ/itpr/review/d_7.shtml)