

**PELESENAN PATEN: ISU DAN CABARAN**  
**PATENT LICENSING: ISSUES AND CHALLENGES**

<sup>1</sup>\*Haliza A Shukor, <sup>1</sup>Intan Nadia Ghulam Khan, <sup>1</sup>Hasnizam Hashim

<sup>1</sup> Pensyarah Kanan, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai.

\*(Corresponding Author): hliza@usim.edu.my

**ABSTRAK**

Eksplotasi paten bagi tujuan pengkomersialan boleh dilakukan melalui pelbagai cara, salah satunya ialah melalui pelesenan. Artikel ini membincangkan tentang pengkomersialan paten melalui pelesenan, jenis-jenis perjanjian lesen, klausa khusus perjanjian pelesenan paten dan undang-undang yang berkaitan dengannya. Kertas kerja ini menggunakan kaedah kepustakaan dengan menganalisis dokumen seperti Akta Paten 1983, Akta Kontrak 1950, Akta Persaingan 2010, jurnal, buku dan juga kes yang diputuskan Mahkamah berkaitan pelesenan paten. Hasil kajian mendapati walaupun pengkomersialan paten melalui pelesenan diperuntukkan dengan jelas di dalam Akta Paten 1983, namun masih terdapat isu dan cabaran yang perlu diatasi bagi memastikan pelesenan paten dapat dilaksanakan dengan jayanya

**Kata Kunci:** *pengkomersialan, pelesenan, paten, perjanjian.*

**ABSTRACT**

*Exploitation of patents for commercial purposes can be done through various means, one of which is through licensing. This paper discusses the commercialization of patents through licensing, the types of license agreements, the specific clauses of patent licensing agreements and the laws related to them. This article uses library based method by analyzing documents such as the Patent Act 1983, the Contract Act 1950, the Competition Act 2010, journals, books and also cases decided by the Court related to patent licensing. The results of the study found that although the commercialization of patents through licensing is clearly provided for in the Patent Act 1983, there are still issues and challenges that need to be overcome to ensure that patent licensing can be implemented successfully.*

**Keyword (s):** *commercialisation, licensing, patent, contract.*

**PENDAHULUAN**

Paten merupakan satu hak eksklusif yang dianugerahkan untuk suatu rekacipta, sama ada ia adalah satu produk atau satu proses untuk melakukan sesuatu yang baru atau penyelesaian teknikal ke atas sesuatu masalah (Laman Web Rasmi World Intellectual Property Organisation). Kamus Dewan Edisi Keempat mentakrifkan paten sebagai surat kerajaan yang memberi hak pada individu atau perusahaan untuk mengeluarkan barang ciptaannya sendiri untuk tempoh tertentu dengan melarang orang lain daripada meniru barang ciptaannya manakala menurut *Oxford Dictionary of Law*, paten ialah pemberian hak eksklusif untuk mengeksploitasi ciptaan.

Polisi Pengkomersialan Harta Intelek Bagi Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Yang dibiaya Kerajaan (2009) menyatakan bahawa pengkomersialan ialah membawa idea yang terkandung dalam bentuk produk, perkhidmatan, proses atau sistem organisasi ke pasaran melalui pelesenan, penyerahan hak, syarikat terbitan atau secara usaha sama. Jelas melalui Polisi tersebut, aktiviti pelesenan harta intelek merupakan salah satu cara eksploitasi pengkomersialan harta intelek yang boleh dilakukan oleh seseorang pereka cipta.

Di Malaysia, pengkomersialan paten dengan cara pelesenan disebut dengan jelas di dalam Akta Paten 1983 iaitu melalui seksyen 36(1)(c) Akta Paten 1983 yang memperuntukkan bahawa pemilik

paten mempunyai hak eksklusif untuk memasuki kontrak lesen. Seksyen 36(1)(c) Akta Paten 1983 menyebut:

Seksyen 36 (1) Akta Paten 1983:

*Tertakluk dan tanpa menjejaskan peruntukan lain Bahagian ini, pemilik paten hendaklah mempunyai hak eksklusif berikut berhubung dengan paten:*

(a) ...

(b) ...

(c) untuk membuat kontrak lesen.

Aynampudi Subbarao (2017) mengatakan bahawa di antara faktor-faktor ekonomi yang memotivasikan aktiviti pelesenan ialah kerana pelesenan boleh digunakan secara strategik untuk mempengaruhi persaingan dan merangsang permintaan pasaran. Pelesenan juga boleh mendorong persaingan berkualiti dalam pembekal dan mengembangkan bekalan melalui pelesenan yang seterusnya meningkatkan permintaan industri. Apabila pelesenan berlaku dalam konteks inovasi kumulatif, kepelbagaian paten berperanan untuk membangunkan teknologi yang terkehadapan di samping pelesenan silang dapat membantu untuk mengatasi masalah paten yang timbul apabila berbilang pemegang paten boleh menyekat produk pasaran masing-masing.

Menurut Neha Mewara dan Abey Kuruvila (2020) pelesenan paten memberikan faedah dari segi ekonomi, teknikal dan kewangan. Faedah ekonomi ialah apabila pemberi lesen mendapat jumlah wang yang dikehendaki sebagai pertukaran lesen. Pemberi lesen mempunyai hak untuk menambah seberapa ramai pemegang lesen yang diinginkan berdasarkan pada terma yang telah ditetapkan, manakala pemegang lesen pula mendapat hak untuk menggunakan paten di pasaran dan menjana wang daripada aktiviti komersial tersebut. Faedah teknikal pula diperolehi apabila pemberi lesen mempunyai hak untuk membuat penambahbaikan terhadap hak paten yang dilesenkan. Dalam masa yang sama, pemegang lesen tidak perlu membazir masa untuk melakukan penambahbaikan teknologi yang telah dipatenkan tersebut. Dalam erti kata lain, pemegang lesen boleh terus menggunakan paten yang telah dilesenkan dan ini dapat menjimatkan masa. Dari segi faedah kewangan, kedua-dua pemberi dan pemegang pemegang lesen mendapat faedah kewangan dengan cara pemberi lesen boleh melesenkan paten yang dimiliki kepada seberapa ramai pemegang lesen pada harga yang dikehendakinya sendiri manakala pemegang lesen pula tidak perlu melabur apa-apa wang untuk menghasilkan produk baru kerana paten yang telah dilesenkan boleh terus digunakan (Neha Mewara dan Abey Kuruvila, 2020).

Justeru, melalui kaedah kepustakaan dan analisis dokumen perundangan seperti statut, kes-kes yang diputuskan oleh Mahkamah, jurnal, buku yang telah dijalankan, kertas kerja ini akan membincangkan tentang perjanjian pelesenan paten meliputi definisi, jenis serta klausa di dalam perjanjian pelesenan paten. Selain itu, dasar, polisi dan undang-undang berkaitan pelesenan paten, implikasi undang-undang terhadap perjanjian pelesenan paten beserta isu dan cabaran dalam melaksanakan pengkomersialan paten melalui perjanjian pelesenan juga turut dibincangkan di dalam kertas kerja ini. Di akhir penulisan kertas kerja ini, penulis mencadangkan penambahbaikan berdasarkan pada perbincangan yang telah dibuat.

## **Perjanjian Lesen**

Perjanjian lesen menurut Ensiklopedia Undang-Undang merujuk pada "pengurniaan lesen yang membenarkan penggunaan paten, cap dagangan atau teknologi lain" manakala seksyen 41(1) Akta Paten 1983, menyatakan bahawa kontrak lesen ialah "Apa-apa kontrak di mana pemilik paten ("pemberi lesen") memberikan kepada orang lain atau perusahaan ("pemegang lesen") lesen untuk melakukan apa-apa atau semua tindakan yang disebut dalam perenggan (a) subseksyen (1) dan subseksyen (3) seksyen 36." Selain itu, seksyen 41(1) Akta Paten 1983 mengkehendaki supaya perjanjian pelesenan paten dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkontrak.

Perjanjian lesen atau kontrak lesen wujud dalam pelbagai bentuk antaranya, pelesenan eksklusif, pelesenan bukan eksklusif dan pelesenan tunggal (Hodkinson: 1987, Zaid Hamzah:2006). Pelesenan eksklusif bermaksud hak untuk mengeksploitasi paten yang diberikan oleh pemberi lesen secara eksklusif hanya kepada pemegang lesen sahaja. Dalam hal ini, pemberi lesen juga tidak berhak untuk mengeksploitasi paten tersebut. Bagi pelesenan bukan eksklusif, hak untuk mengeksploitasi paten

yang telah dilesenkan masih boleh diteruskan oleh pemberi lesen dan pemberi lesen juga bebas untuk memberikan lesen tambahan kepada pihak ketiga (Zaid Hamzah, 2006). Perbezaan di antara pelesenan tunggal dan pelesenan secara eksklusif pula ialah dari segi hak untuk memberikan lesen tambahan pada pihak ketiga. Pelesenan tunggal menghalang pemberi lesen memberikan lesen tambahan pada pihak ketiga, namun pemberi lesen tidak terhalang untuk mengeksploitasi paten yang telah dilesenkan.

Di Malaysia, Akta Paten 1983 memperuntukkan bahawa pemilik paten boleh memberikan lesen eksklusif atau lesen bukan eksklusif kepada pemegang lesen. Menurut Seksyen 44 (1) Akta Paten 1983, ia memperuntukkan bahawa seorang pemberi lesen boleh memberikan lesen bukan eksklusif kepada pemegang lesen dan melaksanakan apa-apa perbuatan yang diperuntukkan di bawah seksyen 36(1) (a) dan seksyen 36(3) daripada Akta Paten 1983.

Seksyen 44(2) Akta Paten 1983 secara tidak langsung memberikan pendefinisian berkaitan pelesenan eksklusif. Melalui Seksyen 44(2) dalam Akta tersebut, dapat difahami bahawa pelesenan paten eksklusif ialah apabila seorang pemberi lesen dihalang daripada memberikan suatu lesen kepada pihak ketiga dan pemberi lesen itu sendiri dihalang daripada melaksanakan apa-apa perbuatan di bawah seksyen 36(1) (a) dan seksyen 36(3) Akta Paten 1983 jika suatu pelesenan paten eksklusif telah diberikan kepada pemegang lesen.

Disebabkan paten berkait dengan pelbagai teknologi dari bidang yang berbeza yang memerlukan penyesuaian berdasarkan teknologi tertentu, maka tidak ada bentuk tertentu bagi perjanjian pelesenan paten kerana terma dan syarat dalam perjanjian lesen berbeza mengikut jenis teknologi yang dilesenkan. Peruntukan yang dimasukkan dalam kontrak lesen paten perlu disesuaikan dengan hasrat pihak-pihak yang berkontrak dan tidak ada peraturan tertentu yang mensyaratkan klausa tertentu akan dimasukkan dalam kontrak pelesenan paten.

Meskipun tidak ada peraturan khusus dalam menentukan klausa yang akan dimasukkan dalam kontrak pelesenan paten, namun begitu, terdapat amalan yang menjadikan beberapa klausa tertentu perlu dimasukkan dalam perjanjian lesen, namun ia masih tertakluk pada Undang-Undang Persaingan. Sebagai contoh, klausa berkaitan royalti, sekatan harga dan output, hak eksklusif dan pelesenan semula (OECD, 2019).

## **Dasar, Polisi dan Undang-Undang Berkaitan Pelesenan Paten**

### **Dasar dan Polisi berkaitan pelesenan paten**

Di Malaysia, pelbagai dokumen yang disediakan bagi tujuan membantu pelaksanaan pelesenan paten. Antaranya ialah Dasar Harta Intelek Negara (DHIN) yang dilancarkan pada bulan Julai 2007 oleh Kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Undang-undang paten yang merupakan cabang undang-undang harta intelek juga tertakluk kepada DHIN. Terdapat beberapa komponen yang digariskan di dalam DHIN, terdiri daripada kenyataan dasar, rasional, objektif, matlamat dan strategi. Berdasarkan pada DHIN, tujuan utama kewujudannya ialah untuk memanfaatkan harta intelek bagi meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. DHIN juga menjadi panduan utama dalam menggubal, menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan harta intelek di peringkat kerajaan, institusi penyelidikan serta institusi pengajian tinggi, organisasi bukan kerajaan dan juga sektor swasta. Selain itu, DHIN diperlukan untuk memudahkan pembentukan persekitaran yang merangsang dan mendorong penciptaan, perlindungan, penguatkuasaan, pengurusan dan eksploitasi maksimum harta intelek yang bermatlamat untuk mengembangkan industri harta intelek sebagai pemacu pertumbuhan masa depan negara. Berdasarkan pada strategi yang dinyatakan di dalam DHIN, ia menyenaraikan beberapa langkah yang diperlukan bagi tujuan memajukan eksploitasi komersial harta intelek. Antara perkara yang terkait dengan pelesenan ialah "memajukan kaedah-kaedah penilaian dan peraturan-peraturan-peraturan kontrak dan pelesenan yang sesuai untuk memudahkan pengeksplotan komersial harta intelek" serta memajukan pelepasan hak-hak harta intelek yang tidak dieksploitasi oleh Kerajaan atau syarikat-syarikat besar kepada industry kecil dan sederhana dan individu-individu untuk pengeksplotan komersial melalui pelesenan atau serahhak."

Polisi Pengkomersialan Harta Intelek Bagi Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Yang dibiaya Kerajaan merupakan polisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

(MOSTI) pada tahun 2009. Salah satu objektif Polisi ini ialah untuk mewujudkan satu rangka kerja yang seragam untuk mengawal selia pemilikan dan pengurusan harta intelek daripada aktiviti penciptaan, perlindungan, inovasi, eksploitasi dan pemindahan teknologi yang dijalankan oleh badan – badan tertentu disamping mempromosikan dan memudahkan eksploitasi dan pengkomersialan harta intelek yang dihasilkan dari projek yang dibiayai oleh Kerajaan Malaysia. Polisi ini mengandungi 18 perkara yang antaranya terdiri daripada objektif polisi, penerangan berkaitan pemilikan harta intelektual, pengambilalihan teknologi dan pengambilalihan harta intelek, kerjasama penyelidikan dengan pihak luar, eksploitasi harta intelek, pengkomersialan beserta panduan perkongsian royalti yang diperolehi daripada pengkomersialan, pemilikan harta intelek oleh kerajaan dan agensi berkaitan, isu-isu moral dan etika serta pelaksanaan polisi.

Berdasarkan pada Polisi ini, lesen merupakan hak untuk mengeksploitasi setiap hak harta intelek yang diberikan oleh pemilik, pemberi lesen, kepada orang lain, iaitu pemegang lesen dan ia juga merangkumi perkara berkaitan sub-lesen. Melalui perenggan 8.3(c) Polisi ini, pelesenan dirujuk sebagai salah satu cara eksploitasi harta intelek manakala perenggan 10 Polisi menyebut tentang jenis-jenis pengkomersialan, salah satu darinya ialah pelesenan.

## **Undang-undang berkaitan pelesenan paten**

### ***Akta Paten 1983***

Akta Paten 1983 merupakan undang-undang utama yang mengawal selia perkara berkaitan paten di Malaysia. Melalui Akta ini dapat difahami bahawa urusan berkaitan dengan paten sama ada pendaftaran, hak-hak pemilik paten, eksploitasi komersial paten, pelanggaran, penguatkuasaan dan tindakan undang-undang boleh diambil dengan merujuk pada peruntukan di dalam Akta Paten 1983. Bagi perkara berkaitan pelesenan paten, ia disebutkan di dalam seksyen 41 sehingga seksyen 47 manakala perkara lesen wajib di sebutkan di dalam Bahagian X Akta Paten 1983.

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, seksyen 41 memperuntukkan berkaitan definisi kontrak lesen dan keperluan kontrak lesen dibuat secara bertulis dan ditandatangani manakala seksyen 42 menyebut tentang daftar lesen di dalam Daftar oleh Pendaftar. Seksyen 43 dan 44 Akta Paten 1983 mengkhusus pada hak-hak pemberi lesen dan pemegang lesen manakala seksyen 45 menyebut tentang klausa-klausa tak sah di dalam kontrak lesen. Bagi seksyen 46 pula, ia menyatakan tentang kesan permohonan paten tidak diberikan atau paten diisytiharkan tidak sah dan seksyen 47 pula menerangkan tentang kontrak lesen yang tamat tempoh, ditamatkan atau pembatalan kontrak lesen. Menurut seksyen 47 Akta Paten 1983, Pendaftar akan merekodkan kontrak lesen yang telah tamat atau ditamatkan atas permintaan secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat.

Selain daripada peruntukkan-peruntukkan yang disebutkan di atas, seksyen 48 Akta Paten 1983 menyediakan peruntukkan berkaitan lesen wajib. Lesen wajib ialah kebenaran untuk melakukan di Malaysia tanpa perjanjian daripada pemilik paten berkenaan dengan ciptaan yang dipatenkan mana-mana perbuatan yang disebut dalam perenggan 1(a) dan subseksyen 36(3). Lesen wajib ini boleh dipohon oleh mana-mana orang selepas tamat tempoh tiga tahun dari pemberian paten atau empat tahun dari tarikh pemfailan permohonan paten bergantung pada situasi seperti yang diperuntukkan di dalam seksyen 49 Akta Paten 1983 iaitu:

- (a) jika tiada pengeluaran produk yang dipatenkan atau penggunaannya proses yang dipatenkan di Malaysia tanpa sebarang sebab yang sah;*
- (b) jika tiada produk yang dikeluarkan di Malaysia di bawah paten untuk dijual dalam mana-mana pasaran domestik, atau ada beberapa tetapi ia dijual pada harga yang tidak munasabah tinggi atau tidak memenuhi permintaan awam tanpa sebarang alasan yang sah.*

Walaupun bagaimanapun, menurut seksyen 49(2) permohonan lesen wajib tidak boleh dipohon melainkan jika orang yang membuat permohonan itu telah berusaha untuk mendapatkan kebenaran daripada pemilik paten pada munasabah terma dan syarat komersial tetapi usaha tersebut tidak berjaya dalam tempoh masa yang munasabah.

### ***Akta Kontrak 1950***

Kontrak lesen seperti yang didefinisikan oleh Akta Paten 1983 secara jelas menunjukkan bahawa aktiviti pelesenan paten hendaklah dibuat secara bertulis yang dinamakan kontrak lesen. Menurut Carlin, D. W., & Jones, R. B. (1966) dan Aynampudi Subbarao (2017) kontrak lesen merupakan kontrak dan oleh itu, asas-asas di dalam undang-undang kontrak terpakai. Di Malaysia khususnya, kontrak lesen ini tertakluk pada syarat-syarat sah kontrak di bawah Akta Kontrak 1950. Kontrak adalah sesuatu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang (Seksyen 2 (h) Akta Kontrak 1950). Menurut Akta Kontrak 1950, kontrak hendaklah mengandungi elemen yang berikut, iaitu; perjanjian yang dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak; dibuat untuk sesuatu balasan yang sah; dan tidak ditetapkan dengan nyata bahawa ianya batal (Seksyen 10 (1) Akta Kontrak 1950).

### ***Akta Persaingan 2010***

Akta Persaingan 2010 telah dikuatkuasa sejak Januari 2012 yang bertujuan untuk menggalakkan pembangunan ekonomi dengan menggalak dan melindungi proses persaingan. Akta ini terpakai untuk semua aktiviti komersial kecuali yang dinyatakan dengan jelas di dalam seksyen 3(4), Jadual Pertama dan Jadual Kedua. Akta ini mendefinisikan perjanjian sebagai "apa-apa bentuk kontrak, perkiraan atau persepahaman, sama ada boleh atau tidak boleh dikuatkuasakan di sisi undang-undang, antara perusahaan, dan termasuklah suatu keputusan oleh suatu persatuan dan amalan bersepadu". Melalui pendefinisian tersebut, jelas Akta ini memperuntukkan maksud yang luas bagi dokumen yang tafsirkan sebagai "perjanjian" yang mana perjanjian pelesenan paten termasuk di dalam skop yang dinyatakan di dalam seksyen 2. Akta Persaingan 2010 melarang dua perkara utama iaitu terlibat dalam perjanjian antipersaingan, contohnya memasuki perjanjian yang mempunyai tujuan atau kesan menghalang atau menyekat persaingan di dalam mana-mana pasaran untuk barangan atau perkhidmatan seperti perjanjian penetapan harga barangan atau perkhidmatan atau perjanjian yang menghadkan atau mengawal pengeluaran barangan seperti yang diperuntukkan di dalam seksyen 4 Akta Persaingan 2010 dan juga penyalahgunaan kedudukan dominan seperti yang diperuntukkan di dalam seksyen 10.

### ***Garis Panduan Hak Harta Intelek dan Undang-Undang Persaingan***

Garis Panduan Hak Harta Intelek dan Undang-Undang Persaingan merupakan Garis Panduan yang dibangunkan oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC). Garis Panduan tersebut bertujuan untuk memberikan panduan dan penjelasan berkaitan skop yang boleh dilaksanakan oleh Undang-Undang Persaingan bagi perkara berkaitan harta intelek dan ia telah digazetkan pada 5 April 2019. Sebagai contoh, perenggan 6 Garis Panduan tersebut menyebut beberapa klausa yang kerap dimasukkan di dalam perjanjian pelesenan seperti klausa berkaitan penetapan harga, sekatan geografi, pelesenan eksklusif, urusniaga eksklusif dan juga ikatan, namun dalam masa yang sama, wujud situasi tertentu yang boleh menjadikan klausa tersebut menyalahi Akta Persaingan 2010.

### ***Implikasi Undang-Undang Terhadap Perjanjian Pelesenan Paten***

Perjanjian pelesenan paten berkaitan dengan pelbagai teknologi dari bidang yang berbeza yang memerlukan kesesuaian berdasarkan pada teknologi tertentu. Namun begitu, selagi mana ia memenuhi syarat di dalam Akta Kontrak 1950, maka ia merupakan satu perjanjian yang sah dan boleh dikuatkuasakan dari segi undang-undang. Ini dinyatakan dengan jelas di dalam seksyen 10(1) Akta Kontrak 1950.

Selain itu, melalui seksyen 45 Akta Paten 1983, dinyatakan bahawa sebarang klausa atau syarat dalam kontrak lesen adalah tidak sah setakat yang dikenakan ke atas pemegang lesen, dalam bidang perindustrian atau komersial, sekatan yang tidak diperolehi daripada hak diberikan oleh Bahagian IX (kontrak lesen) kepada pemilik paten. Seksyen 45 Akta Paten 1983 menyebut perkara berikut:

Seksyen 45 Akta Paten 1983

*Sebarang klausa atau syarat dalam kontrak lesen adalah tidak sah setakat yang dikenakan ke atas pemegang lesen, dalam bidang perindustrian atau komersial, sekatan yang tidak diperolehi daripada hak diberikan oleh Bahagian ini kepada pemilik paten, atau tidak perlu untuk melindungi hak tersebut:*

*Dengan syarat -*

*(a) sekatan mengenai skop, takat atau tempoh eksploitasi terhadap ciptaan berpaten, atau kawasan geografi dalam, atau kualiti atau kuantiti produk yang berkaitan dengan ciptaan yang dipatenkan itu boleh dieksploitasi; dan*

*(b) kewajipan yang dikenakan ke atas pemegang lesen untuk menahan diri daripada semua perbuatan yang mampu menjejaskan kesahihan paten, tidak boleh disifatkan sebagai sedemikian sekatan.*

Seksyen 46 pula menyatakan dengan jelas sekiranya sebelum tamat tempoh kontrak lesen, (a) permohonan paten ditarik balik; (b) permohonan paten akhirnya ditolak; (c) paten diserahkan; (d) paten itu diisytiharkan tidak sah; (e) kontrak lesen tidak sah, maka pemegang lesen tidak lagi dikehendaki membuat apa-apa bayaran kepada pemberi lesen di bawah kontrak lesen dan berhak untuk membayar balik pembayaran yang telah dibuat, dengan syarat bahawa pemberi lesen tidak perlu membuat sebarang pembayaran balik, atau hendaklah dikehendaki membuat pembayaran balik hanya sebahagian, setakat yang dia boleh membuktikan bahawa pembayaran balik akan menjadi tidak saksama khususnya jika pemegang lesen telah mendapat keuntungan daripada lesen.

Secara ringkasnya, kesahan perjanjian pelesenan paten tertakluk pada Akta Kontrak 1950 apabila memenuhi semua keperluan syarat-syarat sah kontrak yang dinyatakan di bawah Akta Kontrak 1950. Apabila terdapat perkara – perkara yang berkaitan klausa tak sah yang dimasukkan di dalam perjanjian pelesenan paten, ia tidak akan menjejaskan kesahan perjanjian tersebut, namun hanya klausa tak sah tersebut tidak akan dikuatkuasakan kerana ia bercanggah dengan Akta Paten 1983.

### **Pelaksanaan Pengkomersialan Paten Melalui Perjanjian Pelesenan: Isu Dan Cabaran**

Berdasarkan pada perbincangan di atas, berikut ialah perkara yang menjadi isu dan cabaran dalam melaksanakan pengkomersialan paten melalui pelesenan:

#### **Pendrafan Perjanjian Lesen**

Perjanjian pelesenan paten ialah perjanjian yang terbentuk apabila ia memenuhi syarat-syarat di bawah Akta Kontrak 1950. Namun begitu, perjanjian pelesenan paten tidak hanya mengandungi klausa yang biasa dimasukkan dalam perjanjian, malah ia mengandungi klausa-klausa tertentu seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Oleh yang demikian, cabaran wujud dari segi pendrafan perjanjian pelesenan paten kerana ia merupakan perjanjian yang kompleks (J. Nielsen, 2011). Menurut Petrevska, L. B., & Petrevska, M. B., (2015) merangkan perjanjian pelesenan adalah tugas yang sangat kompleks dan memerlukan kepakaran profesional disebabkan kandungan, terma dan syarat yang terkandung dalam perjanjian pelesenan tersebut. Mendapatkan maklumat terkini mengenai pelesenan di internet atau menghubungi organisasi yang berkaitan serta menggunakan khidmat profesional dan teknikal adalah di antara tindakan yang disarankan sebelum memuktamadkan perjanjian pelesenan (Petrevska, L. B., & Petrevska, M. B., 2015)

#### **Perjanjian Lesen Tertakluk Pada Undang-Undang Selain dari Undang-Undang Paten**

Perjanjian pelesenan paten tidak terhad pada undang-undang paten, malah ia juga tertakluk pada pelbagai jenis undang-undang lain seperti yang dinyatakan sebelum ini. Oleh yang demikian, sebelum perjanjian lesen boleh dimeterai antara pihak-pihak yang berkontrak, ia perlu dipastikan agar tidak melanggar undang-undang lain, sebagai contoh Akta Persaingan 2010. Kajian yang dijalankan oleh Hovenkamp (2008), TK. Cheng (2012) dan Schmidt (2019) mendapati wujud persilangan di antara

pelesenan paten dan juga Undang-Undang Persaingan iaitu Undang-Undang Persaingan menghalang aktiviti yang bersifat monopoli manakala pelesenan paten pula memberikan monopoli sementara kepada pemegang lesen. Oleh yang demikian, ia memerlukan pendekatan yang tertentu apabila pihak berwajib melaksanakan Undang-Undang Persaingan terhadap aktiviti komersial berkaitan harta intelek. Sebagai contoh, mewujudkan garis panduan khusus untuk tujuan pelaksanaan Undang-Undang Persaingan dalam perkara berkaitan harta intelek.

Di Eropah misalnya, *Technology Transfer Block Exemption Regulation* (TTBER) berserta *Technology Transfer Agreement Guideline* (TTA) digunakan sebagai rujukan untuk membantu Suruhanjaya Persaingan Eropah melaksanakan peruntukan berkaitan persaingan terhadap perkara berkaitan harta intelek manakala di Malaysia, Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah mengeluarkan Garis Panduan Undang-Undang Persaingan dan Harta Intelek. Cabaran utama dalam hal ini ialah kemahiran untuk mentafsir peruntukan yang terkandung di dalam Akta Persaingan 2010 untuk tujuan aplikasi dalam perkara berkaitan pelesenan paten kerana sekiranya terdapat pelanggaran peruntukkan Akta Persaingan 2010, penalti kewangan boleh dikenakan. Selain itu, terdapat juga keperluan untuk memastikan agar perjanjian pelesenan paten memenuhi syarat-syarat dalam Akta Persaingan 2010 kerana perjanjian pelesenan paten boleh terbatal sekiranya ia mengandungi objek yang dilarang undang-undang.

### **Prosiding pelanggaran paten oleh pemegang lesen**

Pelanggaran paten berlaku apabila pihak tertentu telah melakukan apa-apa perkara di bawah seksyen 36 Akta Paten 1983 tanpa keizinan dari pemilik paten. Dalam hal ini, pemilik paten mempunyai hak untuk memulakan prosiding mahkamah terhadap mana-mana orang yang telah melanggar atau sedang melanggar paten. Ini dinyatakan di dalam seksyen 59(1) Akta Paten 1983. Walaubagaimanapun, pemegang lesen boleh memulakan prosiding pelanggaran paten jika pemegang lesen membuktikan bahawa pemilik paten menerima permintaan supaya prosiding pelanggaran paten dibuat tetapi enggan atau gagal untuk memulakan prosiding dalam tempoh tiga bulan dari penerimaan permintaan untuk memulakan prosiding tersebut oleh pemegang lesen. Dalam keadaan demikian, pemegang lesen boleh memulakan prosiding atas namanya sendiri selepas memberitahu pemilik paten niatnya untuk memulakan prosiding pelanggaran paten tersebut namun, pemilik paten hendaklah mempunyai hak untuk menyertai prosiding tersebut (Seksyen 61(3) Akta Paten 1983).

Berdasarkan pada peruntukkan tersebut, jelas dapat dilihat walaupun pemegang lesen diberi keizinan untuk melakukan hak eksklusif seorang pemilik paten berdasarkan pada kontrak pelesenan paten yang telah dipersetujui, namun undang-undang sedia ada menghalang pemegang lesen daripada memulakan prosiding pelanggaran paten kecuali apabila berlaku keadaan seperti yang dinyatakan di dalam seksyen 61(3) di atas. Sebagai contoh, di dalam kes *Kingtime International Ltd & Anor v Petrofac E&C Sdn Bhd*, Mahkamah memutuskan bahawa pemegang lesen tidak mempunyai hak untuk memulakan prosiding pelanggaran paten kecuali dalam keadaan tertentu iaitu (i) apabila pemilik paten enggan atau gagal memfailkan pelanggaran paten selepas tiga bulan daripada menerima permintaan pemegang lesen untuk berbuat demikian; (ii) walaupun tempoh tiga bulan itu belum dipenuhi, pemegang lesen boleh memohon kepada mahkamah untuk mendapatkan perintah sekatan untuk mencegah pelanggaran paten atau melarang penerusannya dengan membuktikan bahawa tindakan segera adalah perlu untuk mengelakkan kerosakan yang besar kepada pemegang lesen. Ini menunjukkan bahawa pemegang lesen mempunyai kapasiti yang terhad dalam mengambil tindakan undang-undang bagi kes pelanggaran paten.

### **Kebebasan memilih mekanisma pengkomersialan paten terhad bagi pereka cipta yang bernaung di bawah institusi/ organisasi**

Pereka cipta individu yang bernaung di bawah organisasi tertentu secara asasnya bukanlah pemilik paten. Perkara ini diperuntukkan dengan jelas di bawah seksyen 20 Akta Paten 1983 yang menyatakan bahawa hak paten yang dibuat semasa dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan atau dalam pelaksanaan kerja adalah milik majikan kecuali jika terdapat perjanjian yang sebaliknya dalam kontrak pekerjaan atau pelaksanaan kerja tersebut. Perenggan 4.2.1 Polisi Pengkomersialan Harta Intelek Bagi

Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Yang dibiaya Kerajaan (2009) juga menyebut tentang pemilikan harta intelek yang dihasilkan oleh pekerja di sesebuah organisasi yang mana ianya merupakan hak milik organisasi di mana pereka cipta itu berkhidmat sekiranya harta intelek itu dihasilkan oleh pereka cipta semasa menjalankan tugasnya.

Dalam situasi ini, pereka cipta hanyalah dianggap sebagai pereka cipta bagi ciptaannya manakala hak milik paten diberikan kepada majikan melainkan terdapat perjanjian sebaliknya di antara pereka cipta dan majikan. Oleh itu, kebebasan untuk memilih pelaksanaan pengkomersialan paten melalui pelesenan tertakluk pada persetujuan yang ditetapkan oleh majikan atau organisasi tempat pereka cipta bekerja. Ini juga dapat dilihat di dalam perenggan 8.3 Polisi Pengkomersialan Harta Intelek Bagi Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Yang dibiaya Kerajaan (2009) yang menyatakan bahawa, sekiranya harta intelek merupakan milik Kementerian, Agensi Kerajaan dan Institusi Penyelidikan tertentu, maka Pusat Inovasi dan Pengkomersialan badan tertentu tersebut mempunyai tanggungjawab ke atas sebarang aktiviti pengkomersialan harta intelek yang terlibat.

## **Penutup**

Berdasarkan perbincangan di atas, adalah jelas bahawa pengkomersialan paten melalui pelesenan diperuntukkan di bawah Akta Paten 1983 yang menyatakan bahawa pemilik paten mempunyai hak eksklusif untuk memasuki kontrak lesen. Akta Paten 1983 memperuntukkan bahawa pemilik paten boleh memberikan lesen eksklusif atau lesen bukan eksklusif kepada pemegang lesen. Disamping itu, tidak terdapat peraturan khusus dalam menentukan klausa yang akan dimasukkan dalam kontrak pelesenan paten walaupun terdapat amalan yang menjadikan beberapa klausa tertentu perlu dimasukkan dalam perjanjian lesen. Pelaksanaan pelesenan paten adalah berbanding pada beberapa dasar, akta dan garis panduan termasuklah Dasar Harta Intelek Negara, Polisi Pengkomersialan Harta Intelek Bagi Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Yang dibiaya Kerajaan (2009), Akta Paten 1983, Akta Kontrak 1950, Akta Persaingan 2010, Garis Panduan Undang-Undang Persaingan dan Harta intelek, dan lain-lain dasar, polisi, pekeliling dan peraturan yang terpakai di sesebuah organisasi.

Berdasarkan pada isu dan cabaran yang dinyatakan di atas, beberapa cadangan penambahbaikan boleh dibuat. Antaranya ialah menambahbaik polisi sedia ada agar ia dapat membantu memberi panduan yang komprehensif pada organisasi tertentu dalam perkara berkaitan pelesenan paten. Sebagai contoh, Polisi Pengkomersialan Harta Intelek Bagi Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Yang dibiaya Kerajaan (2009) boleh ditambah baik agar lebih terkini, komprehensif dan menyeluruh dalam memberikan panduan berkaitan aktiviti pelesenan. Selain itu, garis panduan yang lebih mengkhusus bagi tujuan pelesenan harta intelek boleh diwujudkan supaya ia dapat menjadi panduan kepada pegawai yang bertanggungjawab menguruskan aktiviti pelesenan sama ada dari segi maklumat berkaitan undang-undang lain yang terkait dengan pelesenan harta intelek, pendaftaran perjanjian pelesenan serta klausa-klausa yang perlu dimasukkan serta hak-hak pemberi dan pemegang lesen. Dengan wujudnya polisi dan garis panduan yang lebih menyeluruh, ia dapat membantu melancarkan serta memuktamadkan hasrat pihak-pihak untuk mengeksploitasikan harta intelek mereka secara komersial di pasaran.

## **PENGHARGAAN**

Artikel ini ialah hasil daripada "GERAN USIM-RACER" bertajuk "The Investigation on Factors Affecting Non-Commercialisation of Research Products in Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (PPPI/USIM-RACER\_0120/FSU/051000/11020).

## **RUJUKAN**

Akta Kontrak 1950 [Akta 136].  
Akta Paten 1983 [Akta 291].  
Akta Persaingan 2010 [ Akta 712].

- Cheng, T.K. 2012-2013. A Developmental Approach to the Patent-Antitrust Interface. *Northwestern Journal of International Law & Business* 33(1) hlm: 1-80.
- Dasar Harta Intelekt Negara.
- Hovenkamp, Herbert J., "The Intellectual Property-Antitrust Interface" (2008). *Faculty Scholarship at Penn Carey Law*. hlm: 1789.
- K. Hodgkinson. (1987) *Protecting and Exploiting New Technology and Designs*. United States of America: E. & F. N. Spon Ltd.
- Kingtime International Ltd & Anor v Petrofac E&C Sdn Bhd* [2018] MLJU 1840.
- L, Jonathan (Ed). (2015). *A Dictionary of Law*. 8th Edition. United Kingdom: Oxford University Press.
- Mewara, N., & Kuruvila, A. (2020). Patent Licensing Agreement and Clauses Covered under It. *International Journal of Law Management & Humanities*, 3 hlm: 28-39.
- MOSTI. (2009). *Polisi Pengkomersialan Harta Intelekt Bagi Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Yang dibiaya Kerajaan*.
- Nielsen, J. 2011. Competition Law and Intellectual Property: Establishing Coherent Approach. In Kathy, B, Handler, M & Nicol, D (eds.). *Emerging Challenges in Intellectual Property*, hlm: 183-201. Australia: Oxford University Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). Licensing of IP Rights and Competition Law. [https://one.oecd.org/document/DAF/COMP\(2019\)3/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2019)3/en/pdf)
- Petrevska, L. B., & Petrevska, M. B. (2015). License agreement. *International Journal of Economics and Law* 5 hlm: 53-58.
- Schmidt, Hedvig (2019) Competition law and IP Rights: not so complementary - time for re-alignment of the goals? *World Competition*, 42 (4) hlm: 451-474.
- Zaid Hamzah. 2006. *Intellectual Property Law & Strategy*. Singapore: Sweet & Maxwell Asia.