

D.R. 8/2006

RANG UNDANG-UNDANG

bernama

Suatu Akta untuk meminda Akta Paten 1983.

DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Paten (Pindaan) 2006.

(2) Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam *Warta*.

Seksyen baru 35B

2. Akta Paten 1983 [*Akta 29J*], yang disebut "Akta ibu" dalam Akta ini, dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 35A seksyen yang berikut:

"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 dikeraukakan 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."

Pindaan seksyen 78A

3. Seksyen 78A Akta ibu dipinda—

- (a) dengan memasukkan selepas takrif "fasa nasional" takrif yang berikut:
 - ' "Negara" ertinya suatu negara yang merupakan pihak kepada Triti;
 - "paten" termasuklah perbaharuan utiliti;";
- (b) dalam teks bahasa kebangsaan, dengan memasukkan koma bernoktah di hujung takrif "permohonan antarabangsa";
- (c) dalam teks bahasa Inggeris, dengan menggantikan noktah di hujung takrif "international application" dengan koma bernoktah; dan
- (d) dengan menggantikan koma bernoktah di hujung takrif "Triti" dengan noktah.

Pindaan seksyen 78D

4. Seksyen 78D Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan "atau pembaharuan utiliti di bawah Bahagian VI" dengan perkataan "di bawah Bahagian IVA dan VI".

Pindaan seksyen 78F

5. Seksyen 78F Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan "Mana-mana" dengan perkataan "Tertakluk kepada seksyen 23A, mana-mana".

Pindaan seksyen 78G

6. Seksyen 78G Akta ibu dipinda—

(a) dalam subseksyen (1), dengan memasukkan selepas perkataan "abstrak" perkataan "dalam bentuk yang ditentukan dalam Triti";

(b) dengan memasukkan selepas subseksyen (1) subseksyen yang berikut:

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

(c) dengan memasukkan selepas subseksyen (2) subseksyen yang berikut:

"(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."; dan

(d) dengan memotong subseksyen (3).

Pemotongan seksyen 78H

7. Seksyen 78H Akta ibu dipotong.

Pemotongan seksyen 78i

8. Seksyen 78i Akta ibu dipotong.

Pemotongan seksyen 78J

9. Seksyen 78J Akta ibu dipotong.

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

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

Seksyen baru 780A

14. Akta ini dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 780 seksyen yang berikut:

"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-sebab kegagalan untuk mematuhi subseksyen 780(1) dan suatuakuan atau keterangan lain bagi menyokong sebab-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 masayang diperuntukkan dalam subseksyen 780(1); atau

(b) dua belas bulan dari tarikh tamat tempoh had masa yang diperuntukkan dalam subseksyen 78o(1).

(3) Jika Pejabat Pendaftaran Paten berpuas hati bahawa kegagalan oleh pemohon untuk mematuhi kehendak-kehendak subseksyen 78o(1) adalah tidak disengajakan, Pejabat Pendaftaran Paten hendaklah menghidupkan seraula hak pemohon berkenaan dengan permohonan antarabangsa itu.

(4) Jika Pejabat Pendaftaran Paten tidak berpuas hati bahawa kegagalan oleh pemohon untuk mematuhi kehendak-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."

Pemotongan seksyen 78P

15. Seksyen 78P Akta ibu dipotong.

Pindaan seksyen 78Q

16. Seksyen 78Q Akta ibu dipinda—

(a) dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut:

"(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 satu salinan rekod permohonan antarabangsa itu dalam masa 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."; dan

(h) dengan memotong subseksyen (3).

HURAIAN

Rang Undang-Undang ini bertujuan untuk meminda Akta Paten 1983 ("Akta 291").

- 2. *Fasal 1* mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan bagi tarikh permulaan kuat kuasa Akta yang dicadangkan.
- 3. *Fasal 2* bertujuan untuk meraasukkan seksyen baru 35B ke dalam Akta 291 untuk membenarkan mana-mana pemohon yang memfailkan permohonan bagi pemberian paten atau Pejabat Pendaftaran Paten untuk meminta suatu carian antarabangsa dijalankan oleh Pihak Berkuasa Pencarian Antarabangsa.
- 4. *Fasal 3* bertujuan untuk meminda seksyen 78A Akta 291 untuk memasukkan dua takrif baru bagi maksud Bahagian XIVA.
- 5. *Fasal 5* bertujuan untuk meminda seksyen 78F Akta 291 untuk menghendaki mana-mana permohonan yang dibuat di bawah seksyen ini mestilah mematuhi peruntukan di bawah seksyen 23A.
- 6. *Fasal 6* bertujuan untuk meminda seksyen 78G Akta 291 untuk menyatakan dengan lanjut kehendak-kehendak yang mesti dipenuhi jika suatu permohonan antarabangsa bagi paten dibuat.
- 7. *Fasal 7, 8, 9 dan 14* bertujuan, masing-masing untuk memotong seksyen 78H, 78I, 78J dan 78P Akta 291 kerana semua perkara dalam seksyen-seksyen ini ada diperkatakan dalam pelbagai seksyen Akta 291.

8. *Fasal 11* bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 78KA ke dalam Akta 291 untuk membenarkan fi dikenakan ke atas mana-mana permohonan antarabangsa.
9. *Fasal 12* bertujuan untuk meminda seksyen 78o Akta 291 untuk menjelaskan dengan (anjut yang berhubungan dengan sesuatu permohonan antarabangsa yang telah memasuki fasa nasional).
10. *Fasal 13* bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 78OA ke dalam Akta 291 untuk membenarkan sesuatu permohonan antarabangsa yang dianggap telah ditarik balik di bawah seksyen 78o untuk dihidupkan semula.
11. *Fasal 15* bertujuan untuk meminda seksyen 78o Akta 291 untuk menjelaskan dengan lanjut perkara yang berhubungan dengan penukaran suatu permohonan antarabangsa kepada permohonan nasional.
12. Pindaan lain yang tidak diperkatakan dengan khusus dalam Huraian ini merupakan pindaan yang kecil atau berbangkit.

IMPLIKASI KEWANGAN

Rang Undang-Undang ini tidak akan melibatkan Kerajaan dalam apa-apa perbelanjaan wang tambahan.

[PN(U²)250S]