

STATUS HAK MILIK HARTA INTELEK HASIL PENYELIDIKAN YANG DIBIYAI KERAJAAN DI UNIVERSITI

Ownership of University Intellectual Property Resulting from Government Funded Research

Nasiibah Ramli
ramlinasiibah@gmail.com

Zinatul Ashiqin Zainol
shiqin@ukm.edu.my

Tengku Noor Azirah Tengku Zainudin
tna@ukm.edu.my

Fakulti Undang-undang,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel.:+603-89216366

Abstrak

Kebanyakan harta intelek yang dihasilkan di universiti ialah hasil penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan. Hak milik harta intelek bagi hasil penyelidikan yang dibiayai kerajaan pada asalnya terletak kepada kerajaan. Status hak milik ini menyebabkan kesukaran kepada universiti untuk mengeksploitasi harta intelek yang dihasilkan di universiti dan seterusnya menyebabkan longgokan harta intelek hasil penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan yang tidak digunakan dan dieksploitasi. Akta Bayh Dole 1980 yang dilaksanakan oleh Amerika Syarikat telah menjadi contoh kepada kebanyakan negara dengan memberikan hak milik harta intelek hasil penyelidikan yang dibiayai kerajaan kepada universiti sebagai satu insentif kepada universiti untuk meningkatkan penyelidikan dan inovasi di universiti. Makalah ini membincangkan undang-undang hak milik harta intelek di Malaysia dan seterusnya mengkaji peruntukan di bawah Dasar Pengkomersialan Harta Intelek R&D yang dibiayai oleh Kerajaan Malaysia 2009 serta membuat perbandingan dengan peruntukan di bawah Akta Bayh Dole 1980. Pelaksanaan akta berkaitan hak milik harta intelek hasil penyelidikan yang dibiayai kerajaan adalah perlu bagi mewujudkan keseragaman hak milik harta intelek di universiti di Malaysia serta melancarkan pengkomersialan harta intelek hasil inovasi universiti.

Kata kunci: hak milik, harta intelek, hasil penyelidikan dibiayai kerajaan, universiti

Abstract

Most of the intellectual property generated at universities is the result of research funded by the government. Ownership of intellectual property for government-funded research is originally vested in the government as the benefactor. However, the ownership status of intellectual property has been an impediment to the exploitation of the intellectual property generated at universities and thus has resulted in piles of unused intellectual property from research funded by the government. The implementation of the Bayh Dole Act 1980 by the United States has become a model for many countries whereby the act provides that ownership of intellectual property resulting from government-funded research is vested in the universities as an incentive to boost research and innovation in universities. This article discusses intellectual property ownership rules in Malaysia and then analyses ownership provisions under the Policy of Commercialization of Intellectual Property from R & D funded by the Government of Malaysia in 2009, and makes comparisons with the provisions under the Bayh Dole Act 1980. Implementation of laws relating to ownership of intellectual property from government-funded research is necessary in order to create uniformity for intellectual property rights in Malaysian universities and to ensure smooth process of intellectual property commercialization.

Keywords: ownership, intellectual property, goverment-funded research, university

PENDAHULUAN

Agenda penyelidikan dan inovasi telah dikenal pasti sebagai sumber utama pembangunan ekonomi sejagat. Agenda ini penting bagi negara yang sedang membangun termasuklah Malaysia dalam merealisasikan pembangunan ekonomi yang mapan agar setanding dengan negara maju di dunia. Pengiktirafan tahun 2010 sebagai Tahun Inovasi Malaysia telah meletakkan kepentingan penyelidikan dan inovasi sebagai dasar utama negara untuk mencapai penaiktarafan ekonomi negara melalui k-ekonomi. Universiti sebagai institusi pengajian tinggi dan pusat penyelidikan yang mempunyai ramai cendekiawan memainkan peranan penting dalam meningkatkan penghasilan teknologi baharu dan meningkatkan tahap inovasi sesebuah negara. Daripada perkembangan teknologi ini, hak harta intelek memainkan peranan yang penting kerana perkara pertama yang perlu dititikberatkan dalam proses inovasi ialah

cara seseorang pencipta itu dapat memelihara ciptaannya daripada dicuri atau disalahgunakan oleh pihak lain.

Harta intelek hanya boleh dieksploitasi oleh pemiliknya yang sah. Oleh itu, penentuan status hak milik harta intelek ialah isu yang sangat penting kerana ketidakpastian hak milik sesuatu harta intelek mungkin akan menyebabkan eksploitasi berhubung dengan harta intelek tersebut dipertikaikan pada kemudian hari. Seterusnya, hak milik harta intelek hasil inovasi universiti menjadi isu penting bagi memastikan kejayaan teras strategik untuk memperteguh penyelidikan dan inovasi dalam Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN). Menyedari hakikat ini, bagi memastikan pencapaian agenda kritikal penyelidikan dan inovasi, Dasar Pengkomersialan Harta Intelek R&D yang dibiayai oleh Kerajaan Malaysia 2009 telah diperkenalkan sebagai garis panduan dalam pengurusan dan pengkomersialan harta intelek yang dihasilkan daripada penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan. Namun, dasar ini hanyalah sebagai garis panduan dan tidak mempunyai ikatan perundangan bagi memastikan status hak milik harta intelek yang dibiayai kerajaan.

Makalah ini mengkaji undang-undang hak milik harta intelek berdasarkan Akta Hakcipta 1987 dan Akta Paten 1983 dan seterusnya mengkaji kesan dasar ini kepada hak milik harta intelek hasil penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan di universiti. Makalah ini juga mengkaji dan membuat perbandingan antara Dasar Pengkomersialan Harta Intelek R&D yang dibiayai oleh Kerajaan Malaysia 2009 dengan Akta Bayh Dole 1980 yang dilaksanakan di Amerika Syarikat. Akta Bayh Dole 1980 memberikan hak milik harta intelek yang dihasilkan daripada penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan kepada universiti sebagai insentif untuk meningkatkan perkembangan teknologi baharu dan inovasi di universiti di Amerika Syarikat. Dasar Pengkomersialan Harta Intelek R&D ini seharusnya juga memberikan inisiatif baru bagi meningkatkan penyelidikan dan inovasi di universiti di Malaysia.

HAK MILIK HARTA INTELEK

Hak milik harta intelek pada mulanya terletak pada penciptanya. Harta intelek tersebut kemudiannya boleh berpindah milik daripada pencipta kepada orang yang menempah harta intelek ataupun kepada majikan sekiranya penciptaan harta intelek dibuat dalam tempoh penggajian. Dalam hal ini, pemilik harta intelek ialah majikan ataupun orang yang menempah dan bukan lagi pencipta. Mengikut undang-undang harta intelek, pencipta dan pemilik harta intelek merupakan dua kategori yang berbeza kerana pencipta tidak semestinya menjadi pemilik kepada harta intelek yang diciptanya. Selain itu, undang-undang harta intelek juga ada memperuntukkan hak milik harta intelek secara bersama

apabila terdapat lebih daripada seorang pencipta yang menyumbangkan penciptaan sesuatu harta intelek. Bagi tujuan makalah ini, hanya peruntukan bagi hak cipta dan paten sahaja dibincangkan.

HAK MILIK HAK CIPTA

Hak cipta membezakan antara pencipta dengan pemilik.¹ Pencipta merupakan orang yang mencipta sesuatu karya, manakala pemilik ialah orang yang diberikan hak eksklusif di bawah Akta.² Di Malaysia, pencipta ditakrifkan di bawah seksyen 3 Akta Hakcipta 1987 sebagai:

- (a) berhubungan dengan karya sastera, ertinya penulis atau pembuat karya itu;
- (b) berhubungan dengan karya muzik, ertinya penggubah;
- (c) berhubungan dengan karya seni selain daripada fotografi, ertinya seniman;
- (d) berhubungan dengan fotograf, ertinya orang yang olehnya perkiraan untuk mengambil fotograf itu dibuat;
- (e) berhubungan dengan filem atau rakaman bunyi, ertinya orang yang olehnya perkiraan untuk membuat filem atau rakaman itu dibuat;
- (f) berhubungan dengan siaran yang dipancarkan dari dalam mana-mana negara, ertinya—
 - (i) orang yang memancarkan rancangan itu, jika dia bertanggungjawab bagi pemilihan kandungannya; atau
 - (ii) mana-mana orang yang mengadakan rancangan itu yang membuat perkiraan yang perlu dengan orang yang memancarkannya untuk pemancarannya;
- (g) berhubungan dengan apa-apa hal lain, ertinya orang yang membuat karya itu.

Seksyen 3 tersebut mentakrifkan pencipta sebagai penulis, pembuat karya, seniman dan penggubah. Menurut Ida Madieha (2012:151-52) pencipta mestilah individu yang memerlukan adanya hubungan kreatif antara pencipta dengan karya yang diterbitkan.³ Pencipta juga perlulah

1 Lionel Bently dan Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, hlm 114; Tay Pek San, *Intellectual Property Law in Malaysia*, hlm. 341; David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, hlm. 78; Ida Madieha Abdul Ghani Azmi, 2012. *Copyright Law in Malaysia: Cases and Commentaries*. hlm 164.

2 Seksyen 13(1) Akta Hakcipta 1987 memperuntukkan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta.

3 Ida Madieha Abdul Ghani Azmi, 2012. *Copyright Law in Malaysia: Cases and Commentary*. Petaling Jaya: Thomson Reuters, hlm. 151-52.

mempunyai kemahiran yang sepatutnya dan memberikan sumbangan yang ketara sehingga terhasilnya karya asli dan bukanlah sumbangan idea semata-mata.

Prinsip umum hak milik hak cipta menetapkan bahawa pencipta ialah pemilik pertama hak cipta.⁴ Hal ini jelas dinyatakan dalam seksyen 20 Akta Hakcipta 1987 Malaysia yang menyatakan: “Hakcipta yang diberikan oleh seksyen 10 hendaklah terletak hak mula-mulanya pada penciptanya”.

Dalam kes *Ultra Dimension Sdn Bhd lwn Ketua Pengarah, Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia & 2 YL*,⁵ plaintif menuntut hak milik hak cipta bagi fotograf yang dicipta oleh pekerjanya. Walau bagaimanapun, plaintif gagal membuktikan fotograf tersebut telah dicipta oleh individu, iaitu pekerjanya ataupun karya tersebut merupakan hasil ciptaan bersama sekumpulan jurugambar. Maka mahkamah memutuskan bahawa plaintif gagal membuktikan hak milik fotograf tersebut. Hakim Azahar Mohamed dalam penghakimannya memutuskan bahawa terdapat perbezaan antara pengarang dengan hak milik, iaitu pengarang merujuk pencipta sesuatu karya, manakala pemilik ialah orang yang berhak terhadap hak eksklusif sesuatu hak cipta.⁶

Pengecualian kepada peraturan asas hak milik hak cipta diperuntukkan jika pencipta ialah seorang pekerja ataupun hak cipta itu ditempah, maka hak milik harta intelek berpindah kepada majikan ataupun orang yang menempah. Hal ini jelas dinyatakan di bawah seksyen 26(2) Akta Hakcipta 1987 yang memperuntukkan:

...jika sesuatu karya-

- (a) telah ditempah oleh seseorang yang bukannya majikan pencipta karya itu di bawah suatu kontrak perkhidmatan atau perantisan; atau
- (b) yang tidak ditempah sedemikian, dibuat dalam masa bekerjanya pencipta karya itu, maka hak cipta itu hendaklah disifatkan sebagai dipindah milik kepada orang yang telah menempah karya itu atau kepada majikan pencipta itu, tertakluk kepada apa-apa perjanjian antara pihak-pihak yang berkenaan yang menolak atau mengehendkan pindah milik tersebut.

Seksyen 26 di atas, memberikan pemunyaan hak cipta pada mula-mulanya kepada pencipta yang kemudiannya berpindah milik berdasarkan

4 Seksyen 26(1) Akta Hakcipta 1987: “Hakcipta yang diberikan oleh seksyen 10 hendaklah terletak hak mula-mulanya pada penciptanya”.

5 [2010] AMEJ 0094, HC, [2010]8 CLJ 245; kes lain yang membincangkan hak milik hak cipta ialah *Sherinna Nur Elena bt Abdullah lwn Kent Well Edar Sdn Bhd* [2014] 7 MLJ 298 dan *Navi & Map Sdn Bhd lwn Twinice Sdn Bhd and YL* [2010] MLJU 1210.

6 *Ultra Dimension Sdn Bhd lwn Ketua Pengarah, Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia & 2 YL* [2010]8 CLJ 245

kontrak untuk perkhidmatan seperti yang dinyatakan seksyen 26(2)(a)⁷ ataupun berdasarkan kontrak perkhidmatan di bawah seksyen 26(2)(b). Hak cipta yang dihasilkan oleh pekerja tertakluk di bawah seksyen 26(2)(b)⁸ yang memperuntukkan pemunyaan hak cipta ciptaan pekerja kepada majikan tertakluk pada perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Dalam kes *Radion Trading Sdn Bhd lwn Sin Besteam Equipment Sdn Bhd & YL*,⁹ pengarah plaintif yang mula-mula mencipta lukisan reka bentuk teknikal untuk penggerak pagar berayun automatik itu (kerja pertama) dan kemudian telah menambah baik “kerja pertama” tersebut bagi tujuan memfailkan permohonan paten (kerja kedua). Plaintif menuntut pemunyaan hak cipta untuk kedua-dua kerja pertama dan kedua memandangkan kedua-dua kerja tersebut dicipta oleh pengarah plaintif ketika dalam tempoh penggajian dengan syarikat plaintif. Mahkamah memutuskan bahawa pemunyaan hak cipta terhadap kedua-dua lukisan reka bentuk teknikal telah berpindah milik daripada pengarah kepada syarikat plaintif menurut peruntukan seksyen 26(2)(b) Akta Hakcipta 1987. Berdasarkan perbincangan ini, hak cipta

7 Persoalan berkenaan hak cipta yang ditempah telah dibincangkan dalam kes *Berjasa Information System Sdn Bhd lwn Tan Gaik Leong (t/a Jurukur Berjasa) & Anor* [1996] 1 MLJ 808. Dalam kes tersebut mahkamah memutuskan:

The first defendant's claim that he commissioned the plaintiffs is totally untenable. If indeed there was this alleged commissioning then I cannot see why a series of debit notes were forwarded by the plaintiffs to the first defendant for various services. There ought to have been one invoice for the entire sum claimed. These series of debit notes clearly constitute a running account between the two parties.

The next document to refer to with regard to the first defendant's claim as to assignment is exh AKK2 which I had reproduced earlier. The only fees referred to therein is the first defendant's fees. If there was commissioning, why did this letter not reflect the plaintiffs' fees. As I have found that the plaintiffs are the authors, the burden rests on the first defendant to show if there was assignment for s 26 of the Copyright Act 1987 to operate in his favour.”

8 Kamal Halili Hassan, “Isu Harta Intelekt dalam Hubungan Majikan-Pekerja”, [2002] 3 MLJ lxxiii hlm. 4.

9 [2010] 9 MLJ 648; kes-kes lain yang membincangkan hak milik hak cipta ciptaan pekerja ialah kes *Megnaway Enterprise Sdn Bhd lwn Soon Lian Hock (sole proprietor of the firm Performance Audio & Car Accessories Enterprise* [2009] 3 MLJ 525 apabila defendan, memegang jawatan pengarah di syarikat plaintif dituduh melanggar hak cipta plaintif bagi lukisan komponen besi dalam sistem antikecurian kereta. Defendan mendakwa bahawa pengarah syarikat sebagai pencipta sistem antikecurian kereta serta pelukis bagi lukisan komponen besi tersebut tidak tertakluk di bawah peruntukan seksyen 26(2)(b) Akta Hakcipta 1987. Mahkamah memutuskan bahawa tiada sebab yang menghalang seorang pengarah syarikat daripada dikategorikan sebagai pekerja. Oleh itu, pemunyaan hak cipta berpindah daripada defendan kepada plaintif berdasarkan Seksyen 26(2)(b) Akta Hakcipta 1987; begitu juga dalam kes *Hexagon Tower Sdn Bhd lwn Polydamic Holdings Sdn Bhd & 3 YL* [2005] 4 AMR 384 berkenaan penciptaan oleh pengarah eksekutif syarikat dan mahkamah telah memutuskan bahawa dalam menentukan hak milik hak cipta ciptaan pekerja, mahkamah tidak boleh hanya melihat pada status seseorang pekerja, akan tetapi perlu juga dilihat pada faktor lain. Kes Hexagon ini merujuk kes yang putusan oleh mahkamah persekutuan, iaitu *Hoh Kiang Ngan lwn Mahkamah Perusahaan Malaysia & Anor* [1996] 3 MLJ 369 apabila mahkamah memutuskan bahawa adalah salah untuk mengatakan bahawa seorang pengarah tidak boleh menjadi seorang pekerja. Akan tetapi, fungsi dan peranan yang dimainkan oleh pengarah perlulah diselidiki.

yang dicipta oleh pekerja ketika dalam tempoh penggajian terakru kepada majikan tertakluk pada perjanjian yang menyatakan sebaliknya.

HAK MILIK PATEN

Peruntukan berkaitan hak milik paten adalah di bawah seksyen 18(1), 18(2), 19, 20(1) dan 20(2) Akta Paten 1983. Seksyen 18(1) memperuntukkan: “Permohonan paten boleh dibuat oleh individu perseorangan ataupun secara bersama”, manakala seksyen 18(2) Akta Paten 1983 pula menyatakan: “... hak-hak kepada sesuatu paten hendaklah dipunyai oleh pereka cipta”.

Berdasarkan peruntukan tersebut, pencipta ialah pemunya paten. Hak milik paten oleh pencipta pada awalnya tertakluk pada beberapa pengecualian, iaitu seksyen 19 Akta Paten 1983 apabila mahkamah memberikan hak milik paten kepada penciptanya yang sah dan seksyen 20 Akta Paten 1983, iaitu dalam keadaan penciptaan oleh pekerja. Seksyen 20 (1) Akta Paten 1983 memperuntukkan seperti yang berikut:

Dengan tiadanya apa-apa peruntukan yang berlawanan dalam mana-mana kontrak pekerjaan atau bagi pelaksanaan kerja, hak-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 munasabahnya 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 antara pihak-pihak.

Majikan juga berhak terhadap harta intelek ciptaan pekerjaannya sekiranya sumber milik majikan digunakan dalam proses mencipta harta intelek tersebut. Hal ini telah diperjelas dalam seksyen 20(2) Akta Paten 1983:

Jika seseorang pekerja yang mana kontrak pekerjaannya tidak menghendaknya mengambil bahagian dalam apa-apa aktiviti mereka cipta membuat, dalam bidang aktiviti-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...

Isu sama ada wujud hubungan pekerjaan antara pencipta dengan majikannya telah dibincangkan dalam kes *Transachieve Sdn. Bhd lwn Econ PI Pile Sdn. Bhd & Anor dan pihak ketiga dan tindakan lain*.¹⁰ Dalam kes ini, Transachieve mendakwa sebagai majikan Wu Bong, iaitu pencipta sistem tiga-hidraulik-jack. Transachieve mendakwa bahawa mereka pemilik sah bagi paten No MY-108125-A, bagi reka cipta yang berjudul “Peningkatan dan Berkaitan dengan Alat-alat untuk Tiang Memandu” dan mengambil bentuk alat hidraulik tiang pancang menggunakan sistem tiga-hidraulik-jack ciptaan Wu Bong. Transachieve mendakwa bahawa Wu Bong ialah pekerja mereka pada waktu reka cipta tersebut dihasilkan dan dengan demikian hak paten adalah terakru kepada Transachieve sebagai majikan selaras dengan peruntukan seksyen 20(1) Akta Paten 1983. Transachieve pada ketika itu, dimiliki dan diuruskan secara bersama oleh Wu Bong dengan Chew Kam Chooi, sebagai sebuah syarikat yang melakukan perniagaan tiang pancang menggunakan penemuan Wu Bong.

Hakim Abdul Aziz tidak bersetuju dengan hujah Transachieve bahawa Wu Bong sebagai pekerja mereka kerana fakta kes menunjukkan bahawa Wu Bong bersama-sama dengan Chew Kam Chooi telah membeli Transachieve. Didapati tidak terdapat perhubungan pekerja dan majikan antara Wu Bong dengan Transachieve berdasarkan fakta Wu Bong dan Chew Kam Chooi menguruskan Transachieve seperti syarikat mereka sendiri serta Wu Bong tidak mencipta sistem “3-jack” atas arahan Transachieve. Maka hak reka cipta tersebut tidak terakru kepada Transachieve tetapi kekal pada penciptanya.

*With respect, I think that reliance on the definition of “employee” in this case is apt to jar with the reality of the situation under subsection (1) of section 20, where the word defined is not [*4] used. In this case, the inquiry under that subsection is as to whether there was a “contract of employment”, a term which is not defined, between Transachieve and Wu Bong. If there was, then, in the context of the contract of employment, Transachieve would have been the employer and Wu Bong the employee. The need to determine whether Wu Bong was an employee of Transachieve is for the purpose of concluding from it that there was a contract of employment for the purposes of subsection (1). The idea is the common one of an employee under a contract of employment, which is expressed in the first limb of the definition of “employee”. To argue that Wu Bong could also be an employee under any of the other limbs of the definition would be to argue for some other kind of relationship than one under a contract of employment and thus to argue one’s case out of subsection (1).*

10 [1997] 4 CLJ 500 (HC)

Berdasarkan peruntukan undang-undang tersebut, hak milik hak cipta dan paten terletak pada pencipta asalnya. Pengecualian kepada hak milik asal adalah apabila hak cipta ataupun paten ditempah ataupun dicipta oleh pekerja dalam tempoh penggajiannya. Bagi harta intelek yang dicipta di universiti, sekiranya penyelidik ialah pekerja universiti, maka hak milik harta intelek yang dicipta adalah terakru kepada universiti sekiranya penciptaan dibuat dalam tempoh penggajian tertakluk pada kontrak yang memperuntukkan sebaliknya. Walau bagaimanapun, sekiranya penciptaan dibuat oleh pelajar ataupun rakan sekutu, maka dalam keadaan ini, hak milik harta intelek terletak pada penciptanya berdasarkan peruntukan undang-undang yang dibincangkan tersebut. Hak milik harta intelek di universiti bagi dua kategori pencipta, iaitu pelajar dan rakan sekutu masih tertakluk pada peruntukan dasar harta intelek universiti.

Selain hasil cipta pekerja, hak milik harta intelek juga berpindah daripada penciptanya kepada pemberi upah. Hal ini membawa kepada persoalan hak milik harta intelek yang dihasilkan daripada penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan. Berdasarkan peruntukan undang-undang ini, hak milik harta intelek yang dihasilkan daripada penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan terletak pada kerajaan sebagai pemberi biaya. Perbincangan seterusnya mengkaji peruntukan Akta Bayh Dole 1980 di Amerika Syarikat yang memberikan hak milik paten yang dihasilkan daripada penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan kepada penerima dana. Seterusnya perbandingan dibuat antara peruntukan di bawah Akta Bayh Dole dengan peruntukan di bawah Dasar Pengkomersialan Harta Intelek R&D yang dibiayai oleh Kerajaan Malaysia 2009.

AKTA BAYH DOLE 1980

Negara pertama yang melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang yang memberikan hak milik harta intelek hasil daripada penyelidikan yang dibiayai kerajaan kepada penerima dana ialah Amerika Syarikat melalui Akta Bayh Dole pada tahun 1980. Akta ini merupakan pindaan kepada Patent and Trademark Act.¹¹ Melalui Akta Bayh Dole ini, universiti di Amerika Syarikat mendapat hak paten terhadap reka cipta yang dihasilkan melalui penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan dan ciptaan tersebut seterusnya dikomersialkan melalui pelesenan kepada industri. Reka cipta tersebut juga

¹¹ Patent and Trademark Amendments Act of 1980, Pub. L. No. 96-517, 94 Stat. 3015-28 (codified at 35 U.S.C.A §§200-212).

boleh dikomersialkan melalui syarikat terbitan universiti.¹² Pelaksanaan Akta Bayh Dole ini telah mendapat pujian dan antaranya ialah petikan daripada *The Economist Technology Quarterly*,¹³ yang menyatakan:

Possibly the most inspired piece of legislation to be enacted in America over the past half-century was the Bayh –Dole Act of 1980...More than anything, this single policy measure helped reverse America's precipitous slide into industrial irrelevance.

Pada tahun 1980, Kongres Amerika Syarikat telah meluluskan Akta Bayh Dole untuk menggalakkan penggunaan dan eksploitasi reka cipta yang dihasilkan daripada penyelidikan yang mendapat pembiayaan kerajaan pusat.¹⁴ Akta ini juga bertujuan untuk mempromosikan kerjasama antara pihak yang terlibat dalam komersialisasi dengan organisasi yang tidak berasaskan keuntungan dan juga memastikan bahawa kerajaan mendapat hak yang sewajarnya dalam reka cipta yang mendapat pembiayaan kerajaan pusat.¹⁵ Tujuan pelaksanaan Akta Bayh Dole ini terkandung dalam §200 yang menyatakan:

It is the policy and objective of the Congress to use the patent system to promote the utilization of inventions arising from federally supported research or development; to encourage maximum participation of small business firms in federally supported research and development efforts; to promote collaboration between commercial concerns and nonprofit organizations, including universities; to ensure that inventions made by nonprofit organizations and small business firms are used in a manner to promote free competition and enterprise without unduly encumbering future research and discovery; to promote the commercialization and public availability of inventions made in the United States by United States industry

12 Anthony D. So *et al.*, 2008. "Is Bayh-Dole Good for Developing Countries? Lessons from the US Experience" dlm. *PLoS Biol* 6(10): e262. doi:10.1371/journal.pbio.0060262; Atkinson R and Blanpied. 2008. "Research Universities: Core of the US Science and Technology System" dlm. *Technology in Society* 30, hlm.30-48; Baldini N. 2009. "Implementing Bayh-Dole-like laws: Faculty Problems and Their Impact on University Patenting Activity"; Boettiger S. and Bennet A. 2006. "The bayh Dole Act: Implications for Developing Countries". 46 *IDEA* 261; Gerstenblith B.A. and Popma S. J. 2012. "Bayh Dole: Statute, Regulation and Implications for Government Contractors" dlm. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 7:7, hlm. 497-509; Grimaldi R *et al.*, 2011. "30 years after Bayh Dole: Reassessing Academic Entrepreneurship" dlm. *Research Policy* 40, hlm. 1045-057.

13 14 Disember, 2002.

14 Akta ini mendapat nama sempena dua orang senator yang mengusahakan pelaksanaannya, iaitu Senator Birch Bayh dan Senator Robert Dole.

15 35 USCS §200.

and labor; to ensure that the Government obtains sufficient rights in federally supported inventions to meet the needs of the Government and protect the public against nonuse or unreasonable use of inventions; and to minimize the costs of administering policies in this area.

Bagi merealisasikan objektif ini, Akta Bayh Dole memberikan peruntukan berkenaan hak *subject invention* yang dibiayai oleh kerajaan persekutuan antara kerajaan persekutuan dengan kontraktor persekutuan, iaitu mana-mana orang perseorangan, syarikat perniagaan kecil ataupun organisasi yang tidak berasaskan keuntungan yang menjadi parti dalam perjanjian pembiayaan. Kontraktor persekutuan, iaitu penerima dana boleh memilih untuk mendapatkan hak paten terhadap hasil ciptaan hasil daripada penyelidikan yang dibiayai kerajaan.¹⁶

Menurut Akta Bayh Dole, kontraktor kerajaan persekutuan mempunyai pilihan sama ada memilih untuk memegang hak terhadap subjek reka cipta ataupun tidak.¹⁷ § 202(a) 35 USC menyatakan:

Each nonprofit organization or small business firm may, within a reasonable time after disclosure as required by paragraph (c)(1) of this section, elect to retain title to any subject invention.

Sekiranya kontraktor memilih untuk memegang hak, maka akta ini memperuntukkan beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh kontraktor tersebut sebelum dia memiliki hak terhadap ciptaan yang dihasilkan daripada penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan persekutuan.

1. Kontraktor perlulah melaporkan setiap subjek reka cipta kepada agensi kerajaan yang berkenaan dalam tempoh waktu yang munasabah.¹⁸
2. Kontraktor perlu membuat pemilihan melalui permohonan bertulis dalam tempoh dua tahun selepas laporan berkenaan subjek reka cipta

16 35 U.S.C.S. § 201(e) dan (c); 202(a); 35 U.S.C.S. § 201(e) mentakrifkan frasa “subject invention” sebagai sebarang reka cipta yang dihasilkan ataupun yang mula-mula direalisasikan secara praktikal oleh kontraktor dalam melaksanakan kerja di bawah kontrak pembiayaan.

17 35 U.S.C.S. § 202(a)

18 35 U.S.C.S. § 202(c)(1) berbunyi:

That the contractor disclose each subject invention to the Federal agency within a reasonable time after it becomes known to contractor personnel responsible for the administration of patent matters, and that the Federal Government may receive title to any subject invention not disclosed to it within such time.

tersebut dibuat dengan menyatakan bahawa kontraktor memilih untuk memegang hak terhadap reka cipta tersebut.¹⁹

3. Kontraktor juga dikehendaki untuk memfailkan permohonan paten sebelum sampai waktu yang diberi halangan sah mengikut peruntukan undang-undang.²⁰

Sekiranya kontraktor gagal memenuhi syarat yang dinyatakan di atas, maka hak milik paten bagi *subject invention* tersebut diberikan kepada kerajaan persekutuan.²¹

Bagi pihak kerajaan pula, Akta Bayh Dole telah memperuntukkan beberapa hak bagi *subject invention* yang dicipta menggunakan pembiayaan daripada kerajaan persekutuan. Agensi kerajaan yang mengeluarkan pembiayaan tersebut berhak untuk mendapatkan lesen berbayar yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditarik balik untuk menggunakan reka cipta tersebut.²² § 202(c)(4) menyatakan:

With respect to any invention in which the contractor elects rights, the Federal agency shall have a nonexclusive, nontransferrable, irrevocable, paid-up license to practice or have practiced for or on behalf of the United States any subject invention throughout the world.

Selain itu, agensi kerajaan juga memiliki hak *march-in rights* yang membenarkan agensi tersebut memberikan lesen kepada pihak ketiga yang bertanggungjawab mengikut situasi tertentu, sebagai contoh, bagi tujuan membantu kontraktor menyempurnakan reka cipta tersebut dan mencapai tahap aplikasi praktikal.²³

19 35 U.S.C.S. § 202(c)(2) menyatakan:

That the contractor make a written election within two years after disclosure to the Federal agency (or such additional time as may be approved by the Federal agency) whether the contractor will retain title to a subject invention: Provided, That in any case where publication, on sale, or public use, has initiated the one year statutory period in which valid patent protection can still be obtained in the United States, the period for election may be shortened by the Federal agency to a date that is not more than sixty days prior to the end of the statutory period: And provided further, that the Federal Government may receive title to any subject invention in which the contractor does not elect to retain rights or fails to elect rights within such times.

20 35 U.S.C.S. § 202(c)(3) berbunyi:

That a contractor electing rights in a subject invention agrees to file a patent application prior to any statutory bar date that may occur under this title due to publication, on sale, or public use, and shall thereafter file corresponding patent applications in other countries in which it wishes to retain title within reasonable times, and that the Federal Government may receive title to any subject inventions in the United States or other countries in which the contractor has not filed patent applications on the subject invention within such times.

21 35 U.S.C.S. § 202(c)(1)-(3).

22 35 U.S.C.S. § 202(c)(4).

23 35 U.S.C.S. § 203 .

Seterusnya Akta Bayh Dole ini telah menetapkan bahawa apabila seorang kontraktor memilih untuk tidak memegang hak terhadap subjek reka cipta maka kerajaan selepas konsultasi dengan kontraktor boleh mempertimbangkan untuk memberikan hak milik reka cipta tersebut kepada penciptanya sendiri.²⁴ Perkara ini diperuntukkan di bawah 202(d) yang menyatakan:

If a contractor does not elect to retain title to a subject invention in cases subject to this section, the Federal agency may consider and after consultation with the contractor grant requests for retention of rights by the inventor subject to the provisions of this Act and regulations promulgated hereunder.

Sekiranya pencipta bercadang untuk memiliki hak terhadap paten ciptaannya itu, maka dia perlulah membuktikan yang dia percaya bahawa dirinya sendiri merupakan pencipta sebenar bagi reka cipta yang ingin dipatengkannya itu.²⁵

Berdasarkan peruntukan berkenaan hak milik harta intelek hasil penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan dalam Akta Bayh Dole ini, dapat disimpulkan bahawa Akta Bayh Dole telah mewujudkan satu struktur hak milik harta intelek secara berhierarki. Pada tingkat pertama hak milik yang diberikan kepada kontraktor persekutuan, iaitu penerima dana untuk memilih sama ada ingin memegang hak milik ataupun sebaliknya bagi hasil penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan.²⁶ Pada tingkat kedua pula, hak diberikan kepada kerajaan apabila kontraktor kerajaan memilih untuk tidak menuntut hak harta intelek, ataupun sekiranya kontraktor kerajaan gagal untuk memfailkan paten dalam waktu yang diperuntukkan.²⁷ Tingkat ketiga pula ialah hak milik pencipta sekiranya kontraktor dan kerajaan menolak untuk memegang hak harta intelek terhadap hasil penyelidikan yang dibiayai kerajaan.²⁸

Namun begitu, timbul persoalan adakah akta ini menafikan hak pencipta terhadap reka cipta yang dihasilkan dengan menggunakan dana yang diperuntukkan oleh kerajaan. Menurut Kenny dan Patton, melalui akta ini universiti mendapat hak milik *de jure* atas penemuan dan reka cipta pekerja yang dibuat di bawah geran penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan persekutuan.²⁹

24 35 U.S.C.S. § 202(d).

25 35 U.S.C.S. § 115.

26 Parker Tresemert, "Best Practices for Drafting University Technology Assignment Agreements after *Filmtec*, *Stanford V Roche*, and Patent Reform", 2012, U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y 347.

27 35 U.S.C.S. § 202(c)(1)-(3).

28 35 U.S.C.S. § 202(d).

29 Martin Kenney and Donald Patton, 2009. "Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model" dlm. *Research Policy* 38:9 hlm. 1407-422.

Walau bagaimanapun, dalam kes yang terkini, iaitu *Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, Petitioner v Roche Molecular Systems, Inc., et al.*,³⁰ mahkamah telah memutuskan bahawa Akta Bayh Dole tidak menolak hak pekerja untuk tidak menyerahkan hak ciptaan mereka.

Akta Bayh Dole 1980 menjadi pemangkin kepada perkembangan pesat aktiviti inovasi di universiti Amerika Syarikat yang seterusnya menjadi penyumbang besar kepada ekonomi Amerika Syarikat.³¹ Kejayaan Amerika Syarikat ini telah memberikan motivasi kepada negara membangun dan juga yang sedang membangun untuk meluluskan akta yang hampir serupa dengan Bayh Dole di negara mereka dan mengaplikasikan model yang diguna pakai oleh universiti Amerika Syarikat terhadap universiti tempatan.³²

Walau bagaimanapun, kejayaan Amerika Syarikat tidak dapat diulangi oleh negara-negara lain kerana budaya dan latar belakang yang berbeza.³³

30 180 L. Ed. 2d 1; 2011 U.S. LEXIS 4183

31 Bhaven N. Sampat, "Patenting and US Academic Research in the 20th Century: The World before and after Bayh-Dole" dlm. *Research Policy* 35, 2006; Mowery *et al.*, "The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universities: An Assessment of the Effects of the Bayh-Dole act of 1980" dlm. *Research Policy* 30, 2001; T. Taylor Aldridge dan David Audretsch, "The Bayh Dole Act and Scientist Entrepreneurship" dlm. *Research Policy* 40, hlm 1058-067, 2011.

32 Anthony D. So *et al.*, "Is Bayh-Dole Good for Developing Countries? Lessons from the US Experience" dlm. *PLoS Biol* 6(10): e262. doi:10.1371/journal.pbio.0060262, 2008; Stephen, "Asian Initiatives on Bayh- Dole, With Special Reference to India: How do we make it more "Asian?" dlm. 10 *Chi.-Kent J. Intell. Prop.* 44, 2010; Thomas J. Siepmann, 2004 "The Global Exportation of the US Bayh Dole Act" dlm. *University of Dayton Law Review* 30:2, hlm. 210, 2004; Atkinson R and Blanpied, "Research Universities: Core of the US Science and Technology System" dlm. *Technology in Society* 30, 30-48, 2008; Baldini N., "Implementing Bayh-Dole-like Laws: Faculty Problems and Their Impact on University Patenting Activity" 2009; Boettiger S. and Bennet A., "The Bayh Dole Act: Implications for Developing Countries" dlm. 46 *IDEA* 261, 2006; Gerstenblith B.A. and Popma S. J. "Bayh Dole: Statute, Regulation and Implications for Government Contractors" dlm. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 7:7, hlm. 497-509, 2012; Grimaldi R *et al.*, "30 Years after Bayh Dole: Reassessing Academic Entrepreneurship" dlm. *Research Policy*. 40, hlm. 1045-057, 2011; Sampat BN., "The Bayh-Dole Model in Developing Countries: Reflections on the Indian Bill on Publicly Funded Intellectual Property" dlm. *Policy Brief Number 5 of UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development*, 2009, <http://ictsd.org/downloads/2011/12/the-bayh-dole-model-in-developing-countries-reflections-on-the-indian-bill-on-publicly-funded-intellectual-property.pdf>

33 Bhaven N. Sampat. "Patenting and US academic research in the 20th century: The world before and after Bayh-Dole" dlm. *Research Policy* 35, 2006; Mowery *et al.*, "The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universities: An Assessment of the Effects of the Bayh-Dole Act of 1980" dlm. *Research Policy* 30, 2001; Stephen, "Asian Initiatives on Bayh- Dole, With Special Reference to India: How do we make it more "Asian?" dlm. 10 *Chi.-Kent J. Intell. Prop.* 44, 2010; Kenney and Patton, "Does Inventor Ownership Encourage University Research-Derived Entrepreneurship? A Six University Comparison" dlm. *Research Policy* 40:8 hlm. 1100-112, 2011; Kenney M. and Patton D., "Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model" dlm. *Research Policy*. 38:9, hlm. 1407-422, 2009; Sampat BN., "The Bayh-Dole Model in Developing Countries: Reflections on the Indian Bill on Publicly Funded Intellectual Property." dlm. *Policy Brief Number 5 of UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development*. <http://ictsd.org/downloads/2011/12/the-bayh-dole-model-in-developing-countries-reflections-on-the-indian-bill-on-publicly-funded-intellectual-property.pdf>, 2009; Grimaldi R *et al.*, "30 years after Bayh Dole: Reassessing Academic Entrepreneurship" dlm. *Research Policy* 40, hlm. 1045-057, 2011.

DASAR PENGKOMERSIALAN HARTA INTELEK

Dasar Pengkomersialan Harta Intelek untuk Projek Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) yang dibiayai oleh Kerajaan Malaysia (Jun 2009) yang disediakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah memberikan garis panduan yang agak mirip dengan peruntukan yang dibuat di bawah Akta Bayh Dole. Pertama, seksyen 4.1 memperuntukkan bahawa sekiranya Kerajaan Malaysia memberikan dana penyelidikan kepada penerima dan penerima mencipta harta intelek maka penerima ialah pemilik harta intelek tersebut. Senario pertama, seksyen 4.1 memperuntukkan:

Where the funding comes from the Government of Malaysia disbursing the Fund to a Recipient, and the Recipient creates Intellectual Property, the ownership of the Intellectual Property shall vest in the Recipient.

Dasar ini memperuntukkan tujuh senario hak milik harta intelek. Selain itu, seksyen 4.2 memperuntukkan hak milik harta intelek yang dicipta oleh pekerja dalam tempoh penggajian ataupun yang menggunakan sumber yang disediakan oleh majikannya adalah dimiliki oleh pihak majikan. Seksyen 4.2 Dasar Pengkomersialan Harta Intelek untuk Projek Penyelidikan & Pembangunan (R&D) yang dibiayai oleh Kerajaan Malaysia menyatakan:

Where an Employee of a Relevant Body creates Intellectual Property, the ownership shall vest as follows:

4.2.1. Where an Employee of a Relevant Body creates Intellectual Property in the course of his employment, the ownership of the Intellectual Property shall vest in the Relevant Body;

4.2.2. Where an Employee of a Relevant Body, whose contract of employment does not require him to engage in any inventive activity, makes, in the field of activities of his employer, an Invention using data or means placed at his disposal by his employer, the ownership of the Invention shall vest in the employer; and

4.2.3. The Relevant Body will not assert any rights or claim of ownership of any Intellectual Property in relation to scholarly books, articles, audiovisual lectures or other such scholarly work or subject matter generated by researchers or academic staff except where such Works have been specifically commissioned by the Relevant Body.

Kedua, hak kerajaan dalam keadaan keselamatan negara serta *march-in rights* seperti yang diperuntukan oleh Akta Bayh Dole. Dasar Pengkomersialan Harta Intelek untuk Projek Penyelidikan dan Pembangunan

(R&D) yang dibiayai oleh Kerajaan Malaysia juga memberikan peruntukan hak kerajaan menggunakan harta intelek secara percuma dalam keadaan keselamatan negara serta hak kerajaan untuk *march-in* sekiranya penerima dana gagal mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Seksyen 5.6 pula memperuntukkan hak kerajaan menggunakan harta intelek tanpa royalti dalam keadaan darurat. Seksyen 14 Dasar Pengkomersialan Harta Intelekt pula memperuntukkan *march-in right* oleh kerajaan. Peruntukan ini berbunyi:

With respect to an Invention in which a Recipient has acquired title as a result of Government funding, the Government shall have the right to require the Recipient, an assignee or exclusive licensee of the said Invention to grant a royalty free, a non-exclusive, sole or exclusive Licence to a responsible third party who has submitted an application to obtain such rights, upon terms that are reasonable under the circumstances.

Ketiga, pencipta juga diberikan peluang untuk memiliki harta intelek yang dihasilkan daripada penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan sekiranya Pusat Inovasi dan Pengkomersialan tidak berminat untuk memohon perlindungan paten dan mengkomersilkannya. Seksyen 8.5 Dasar Pengkomersialan Harta Intelekt menyatakan:

Should the Innovation and Commercialisation Centre not be interested in seeking Patent protection or to commercialise the Intellectual Property, it shall inform the Inventor in writing. The Inventor may then make a written request to the Innovation and Commercialisation Centre for the Intellectual Property to be assigned to him. The Innovation and Commercialisation Centre shall write to the funding Agency to obtain leave. If leave is granted, the Innovation and Commercialisation Centre will retain a non-exclusive, non-transferable, irrevocable, royalty-free, worldwide Licence on the Intellectual Property for research and educational purposes. In the event the Inventor does not commercialise the Intellectual Property within five years without any reasonable grounds, the Innovation and Commercialisation Centre may exercise any Commercialisation rights in relation to the Intellectual Property.

Berdasarkan setiap peruntukan di bawah Dasar Pengkomersialan Harta Intelekt untuk Projek Penyelidikan & Pembangunan (R&D) yang dibiayai oleh Kerajaan Malaysia, peraturannya adalah hampir sama dengan Akta Bayh Dole Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, kelemahan dasar ini ialah tiada penguatkuasaan dari sudut undang-undang. Dasar ini menjadi garis panduan dan bukan suatu akta. Oleh yang demikian tidak menjadi kewajipan bagi setiap institusi yang menerima dana penyelidikan kerajaan

untuk melaksanakan setiap peruntukan di bawah dasar pengkomersialan harta intelek ini.

Selain itu, pelaksanaan Akta Agensi Inovasi Malaysia 2010 telah menimbulkan konflik untuk menentukan pihak yang layak untuk mengkomersilkan harta intelek yang dihasilkan di universiti. Tujuan utama pelaksanaan Akta Agensi Inovasi Malaysia 2010 ialah:

Suatu Akta untuk memperbadankan Agensi Inovasi Malaysia, untuk merangsang dan membangunkan ekosistem inovasi di Malaysia ke arah mencapai Wawasan 2020, dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan atau bersampingan dengannya.

Seksyen 28 Akta Agensi Inovasi Malaysia 2010 telah memperuntukkan:

- (1) Agensi hendaklah menubuhkan suatu khazanah pusat harta intelek negara.
- (2) Semua harta intelek yang dihasilkan daripada apa-apa dapatan penyelidikan atau projek, sama ada dibiayai sepenuhnya atau sebahagiannya oleh Kerajaan, hendaklah didaftarkan dalam khazanah pusat harta intelek negara.
- (3) Bagi maksud Bahagian ini, subseksyen (2) hendaklah termasuk harta intelek yang sedia ada sama ada berdaftar di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang lain atau tidak.

Berdasarkan peruntukan ini, Khazanah Harta Intelek Malaysia telah ditubuhkan yang berfungsi untuk menyimpan, memprofil dan mengkomersilkan harta intelek negara. Bidang kuasa Khazanah Harta Intelek Malaysia tertakluk pada mana-mana harta intelek yang dihasilkan daripada penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan sepenuhnya ataupun sebahagiannya yang merangkumi harta intelek sedia ada, sama ada yang berdaftar ataupun tidak.

Penubuhan Khazanah Harta Intelek Malaysia dilihat sebagai tambahan kepada Jabatan Pemindahan Teknologi (TTO) universiti yang berfungsi sebagai pentadbir harta intelek universiti yang sebilangan besarnya dihasilkan daripada penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan. Oleh itu, terdapat pertindihan fungsi antara TTO dengan Khazanah Harta Intelek Malaysia. Kedua-duanya berfungsi untuk menguruskan dan mengkomersialkan harta intelek universiti yang dihasilkan melalui penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, Khazanah Harta Intelek Malaysia mempunyai kuasa yang menjangkau harta intelek di universiti.

Selain itu, Akta Agensi Inovasi Malaysia 2010 memberikan kuasa kepada Khazanah Harta Intelek Malaysia di bawah seksyen 29 untuk memperoleh harta intelek melalui penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan sepenuhnya atau sebahagiannya. Seksyen 29 menyatakan:

- (1) Harta intelek dalam mana-mana dapatan penyelidikan atau projek yang dibiayai sepenuhnya atau sebahagiannya oleh Kerajaan dan mana-mana badan atau organisasi swasta boleh diperoleh oleh Agensi tertakluk kepada terma apa-apa perjanjian antara Agensi dengan badan atau organisasi swasta itu.
- (2) Agensi boleh memperoleh apa-apa harta intelek dalam mana-mana dapatan penyelidikan atau projek milik persendirian dengan membuat perjanjian dengan pemilik itu dan harta intelek yang diperoleh di bawah subseksyen ini hendaklah didaftarkan dalam khazanah pusat harta intelek negara.

Berdasarkan peruntukan ini, Khazanah boleh memperoleh mana-mana harta intelek hasil daripada penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan sepenuhnya ataupun sebahagiannya daripada mana-mana badan atau organisasi swasta tertakluk pada perjanjian dengan pihak tersebut. Selain itu, Khazanah juga diberikan hak untuk mempromosikan, membangunkan dan mengkomersilkan harta intelek yang diperoleh oleh agensi tertakluk pada persetujuan pemilik harta intelek. Seksyen 30 Akta Agensi Inovasi Malaysia 2010 memperuntukkan:

- (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), Agensi hendaklah mempunyai hak untuk mempromosikan, membangunkan dan mengkomersialkan mana-mana harta intelek yang didaftarkan dalam khazanah pusat harta intelek negara.
- (2) Agensi hendaklah, sebelum mempromosikan, membangunkan atau mengkomersialkan harta intelek di bawah seksyen 29, mendapatkan persetujuan pemilik harta intelek itu.

Peruntukan di bawah Akta Agensi Inovasi Malaysia 2010 tidak menafikan hak milik harta intelek oleh mana-mana badan yang menjalankan penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan. Namun begitu, hak yang diberikan kepada agensi dalam pemerolehan harta intelek serta hak untuk mengkomersilkannya menyebabkan timbul kesangsian kepada status hak milik harta intelek oleh badan tersebut. Meskipun Dasar Pengkomersialan Harta Intelek untuk Projek Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) yang dibiayai oleh Kerajaan Malaysia (2009) memberikan hak milik harta intelek yang dihasilkan daripada penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan kepada

badan yang menerima, namun dasar ini tidak mempunyai keterikatan di sisi undang-undang.

KESIMPULAN

Pelaksanaan undang-undang seperti Akta Bayh Dole di Malaysia dapat memberikan hak milik harta intelek yang jelas kepada badan yang menerima dana penyelidikan yang dibiayai kerajaan serta dapat mewujudkan keseragaman antara universiti-universiti di Malaysia dalam hak milik harta intelek, pengurusan pengkomersialan, agihan pendapatan serta penyelesaian pertikaian. Walau bagaimanapun, beberapa perkara perlu diambil kira oleh para penggubal undang-undang negara sebelum mereka melaksanakan ataupun mengambil peruntukan di bawah Akta Bayh Dole dalam peruntukan undang-undang negara masing-masing. Mereka perlu mengkaji kritikan yang diberikan oleh para penyelidik. Sebahagian daripada mereka menyatakan bahawa Akta Bayh Dole ini tidak menetapkan nilai yang munasabah bagi produk yang dikeluarkan daripada ciptaan hasil penyelidikan menggunakan dana kerajaan. Ada juga yang menyatakan bahawa akta ini menyebabkan timbul masalah baharu seperti bayaran pelesenan yang tinggi yang mengeruhkan perhubungan antara universiti dan industri. Selain itu, perkembangan ini telah menyekat penyebaran teknologi yang diharapkan dapat disalurkan melalui pelesenan, bahkan mengakibatkan longgokan paten.

Kesimpulannya, keseragaman hak milik dan pengurusan bagi harta intelek yang dihasilkan melalui pembiayaan kerajaan adalah perlu bagi memastikan pelaburan daripada dana awam memberikan faedah kepada masyarakat, iaitu melalui pengkomersialan hasil penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan. Namun begitu pelaksanaan undang-undang ini perlu berdasarkan latar belakang universiti dan masyarakat sesebuah negara bagi memastikan kejayaannya.

RUJUKAN

Akta Agensi Inovasi Malaysia 2010.

Akta Bayh Dole 1980.

Akta Hakcipta 1987.

Akta Paten 1983.

Anthony D. So *et al.*, "Is Bayh-Dole Good for Developing Countries? Lessons from the US Experience" dlm. *PLoS Biol* 6:10, e262. doi:10.1371/journal.pbio.0060262, 2008.

- Atkinson R and Blanpied, "Research Universities: Core of the US Science and Technology System" dlm. *Technology in Society* 30, hlm. 30-48, 2008.
- Baldini N., 2009. "Implementing Bayh-Dole-like Laws: Faculty Problems and Their Impact on University Patenting Activity" dlm. *Research Policy* 38:8, hlm.1217-224 October, 2009.
- Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, Petitioner v Roche Molecular Systems, Inc., *et al.*
- Boettiger S. dan Bennet A., "The Bayh Dole Act: Implications for Developing Countries" dlm. 46 *IDEA* 261, 2006.
- Dasar Pengkomersialan Harta Intelekt untuk Projek Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) (Jun 2009).
- David I. Bainbridge, 2007. *Intellectual Property*. Edisi Keenam. England: Pearson Education Limited.
- Gerstenblith B.A. dan Popma S. J., "Bayh Dole: Statute, Regulation and Implications for Government Contractors" dlm. *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 7:7, hlm. 497-509, 2012.
- Grimaldi R *et al.*, "30 years after Bayh Dole: Reassessing academic entrepreneurship" dlm. *Research Policy* 40, hlm. 1045-057, 2011.
- Ida Madieha Abdul Ghani Azmi, 2012. *Copyright Law in Malaysia: Cases and Commentary*. Petaling Jaya: Thomson Reuters.
- Kamal Halili Hassan, "Isu Harta Intelekt dalam Hubungan Majikan-Pekerja" dlm. 3 *MLJ* lxxiii, 2002.
- Kenney and Patton, "Does Inventor Ownership Encourage University Research-Derived Entrepreneurship? A Six University Comparison" dlm. *Research Policy* 40:8 hlm. 1100-112, 2011.
- Lionel Bently dan Brad Sherman, 2004. *Intellectual Property Law*. Edisi Kedua. New York: Oxford University Press.
- Martin Kenney and Donald Patton, "Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model" dlm. *Research Policy* 38:9, hlm. 1407-422, 2009.
- Mowery *et al.*, "The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universities: An Assessment of the Effects of the Bayh-Dole Act of 1980" dlm. *Research Policy* 30, 2001.
- Parker Tresemert, "Best Practices For Drafting University Technology Assignment Agreements After Filmtec" dlm. *Stanford V Roche, And Patent Reform*, U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y 347, 2012.
- Radion Trading Sdn Bhd *lwn* Sin Besteam Equipment Sdn Bhd & YL [2010]9 *MLJ* 648.

- Sampat BN, "Patenting and US Academic Research in the 20th Century: The World before and after Bayh-Dole" dlm. *Research Policy* 35, 2006.
- Sampat BN., "The Bayh-Dole Model in Developing Countries: Reflections on the Indian Bill on Publicly Funded Intellectual Property". Policy Brief Number 5 of UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development" dlm. <http://ictsd.org/downloads/2011/12/the-bayh-dole-model-in-developing-countries-reflections-on-the-indian-bill-on-publicly-funded-intellectual-property.pdf>, 2009.
- Stephen, "Asian Initiatives on Bayh- Dole, With Special Reference to India: How Do We Make It More "Asian?" dlm. *10 Chi.-Kent J. Intell. Prop.* 44, 2010.
- T. Taylor Aldridge dan David Audretsch, "The Bayh Dole Act and Scientist Entrepreneurship" dlm. *Research Policy* 40, hlm 1058-067, 2011.
- Tay Pek San, 2013. *Intellectual Property Law in Malaysia*. Petaling Jaya: Sweet & Maxwell Asia.
- Thomas J. Siepmann, "The Global Exportation of the US Bayh Dole Act" dlm. *University of Dayton Law Review* 30:2 hlm.210, 2004.
- Transachieve Sdn. Bhd *lwn* Econ PI Pile Sdn. Bhd & Anor dan pihak ketiga dan tindakan lain [1997]4 *CLJ* 500 (HC).
- Ultra Dimension Sdn Bhd *lwn* Ketua Pengarah, Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia & 2 YL [2010]8 *CLJ* 245.