



30 Disember 2020
30 December 2020
P.U. (A) 392

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

*FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE*

PERATURAN-PERATURAN PATEN (PENEPIAN FI) 2020

PATENTS (WAIVER OF FEE) REGULATIONS 2020

DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

AKTA PATEN 1983

PERATURAN-PERATURAN PATEN (PENEPIAN FI) 2020

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 87(2)(e) Akta Paten 1983 [*Akta 291*], Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Paten (Penepian Fi) 2020**.

(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2021.

Tafsiran

2. Bagi maksud Peraturan-Peraturan ini, “langkah-langkah pengawalan atau pencegahan” ertinya langkah-langkah yang ditetapkan, dibuat dan diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 [*Akta 342*] yang bertujuan untuk mengawal atau mencegah merebaknya Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19).

Penepian fi

3. (1) Fi yang ditetapkan dalam butiran 18 Bahagian II, Jadual I kepada Peraturan-Peraturan Paten 1986 [*P.U. (A) 327/1986*] diketepikan berkenaan dengan pemunya paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti yang terkesan dengan langkah-langkah pengawalan atau pencegahan.

(2) Penepian fi di bawah subperaturan (1) hendaklah terpakai jika:

(a) tempoh kuat kuasa paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti itu habis tempoh antara 1 Januari 2021 hingga 30 Jun 2021; dan

- (b) permohonan bagi penepian fi di bawah subperaturan (1) difailkan kepada Pendaftar beserta dengan pembayaran fi tahunan dalam tempoh pertangguhan selama enam bulan menurut subseksyen 35(2) Akta bagi paten dan pengubahsuaian kepada subseksyen 35(4) di bawah Jadual Kedua Akta bagi perakuan bagi perbaharuan utiliti, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Permohonan bagi penepian fi

4. (1) Permohonan bagi penepian fi di bawah peraturan 3 hendaklah dibuat oleh pemunya paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti dalam Borang 1 Jadual dan hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan untuk membuktikan bahawa:

- (a) jika orang itu ialah individu:
- (i) orang itu dari golongan B40 yang menerima Bantuan Sara Hidup atau Bantuan Prihatin Nasional; atau
 - (ii) orang itu hilang pekerjaan dan pendapatan, atau pendapatannya terkesan dengan langkah-langkah pengawalan atau pencegahan; atau
- (b) jika sebuah pertubuhan perbadanan atau pertubuhan tidak diperbadankan:
- (i) pertubuhan itu mendapat kelulusan penyambungan moratorium atau apa-apa fleksibiliti bagi pembayaran balik daripada mana-mana institusi kewangan;
 - (ii) pertubuhan itu mempunyai masalah aliran tunai akibat langkah-langkah pengawalan atau pencegahan; atau

(iii) pertubuhan itu mempunyai keterhutangan kewangan dan kesulitan dalam pembayaran balik hutang akibat langkah-langkah pengawalan atau pencegahan.

(2) Dalam hal paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti mempunyai lebih dari seorang pemunya, kehendak dibawah subperaturan (1) disifatkan telah dipatuhi jika salah seorang pemunya mematuhi kehendak tersebut.

(3) Sekiranya pemunya paten atau perakuan bagi perbaharuan utiliti gagal untuk memfailkan permohonan penepian fi beserta dengan pembayaran fi tahunan di bawah perenggan 3(2)(b), subseksyen 35(3) Akta bagi paten atau pengubahsuaian kepada subseksyen 35(5) di bawah Jadual Kedua Akta bagi perakuan bagi perbaharuan utiliti, mengikut mana-mana yang berkenaan, hendaklah terpakai.

JADUAL
[Peraturan 4]
BORANG 1

<p>Borang Paten No. 1 AKTA PATEN 1983</p> <p>PERMOHONAN PENEPIAN FI BUTIRAN 18 BAHAGIAN II, JADUAL I PERATURAN-PERATURAN PATEN 1986 (Peraturan 2)</p> <p>Kepada : Pendaftar Paten Pejabat Pendaftaran Paten Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;"><u>Untuk Kegunaan Pejabat</u></p> <p>No. Permohonan:</p> <p>Tarikh Pemfailan:</p> <p>Permohonan diterima pada:</p> <p>*Fi diterima pada:</p> <p>Jumlah</p> <p>*Cek / Pesanan Pos / Kiriman wang / Draf / Tunai.....</p>
<p>Sila hantar satu salinan borang ini berserta dokumen sokongan</p>	<p>Nombor rujukan pemohon:</p>
<p>I. DALAM PERKARA:</p> <p>*No. Paten/Perakuan bagi Perbaharuan Utiliti:</p> <p>Tarikh pemberian:</p>	
<p>II. PEMUNYA (data bagi setiap pemilik hendaklah dinyatakan dalam kotak ini, jika ruang tidak mencukupi, dalam ruang di bawah):</p> <p>Nama:</p> <p>Alamat :</p> <p>Alamat penyampaian di Malaysia (jika ada):</p> <p>.....</p> <p>No. Telefon (jika ada):</p> <p>E-mel (jika ada):</p>	

III. PERMOHONAN:

Pemunya memohon kepada Pendaftar bagi penepian fi surcaj berkenaan perkara yang berikut:

Fi tahunan : tahun ke..... selepas pemberian paten/perakuan bagi perbaharuan utiliti

Tarikh habis tempoh pembayaran fi tahunan:

IV. DOKUMEN SOKONGAN disertakan bersama borang ini:

Untuk pemunya individu:

(a) dari golongan B40 yang berhak mendapat Bantuan Sara Hidup atau Bantuan Prihatin Nasional; atau

(b) hilang pekerjaan atau pendapatan terjejas.

Untuk pertubuhan perbadanan dan pertubuhan tidak diperbadankan:

(a) mendapat kelulusan penyambungan moratorium atau fleksibiliti pembayaran balik daripada mana-mana institusi kewangan;

(b) mempunyai masalah aliran tunai; atau

(c) mempunyai keterhutangan kewangan dan kesulitan pembayaran balik hutang.

V. PENGESAHAN

Oleh orang yang memfailkan borang ini:

Saya, yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahawa maklumat yang diberikan di atas dan dokumen sokongan yang disertakan bersama borang ini adalah benar dalam pengetahuan saya.

Oleh ejen:

Saya, yang bertandatangan di bawah, dengan ini menyatakan bahawa:

(a) saya telah dilantik dan diberi kuasa untuk bertindak sebagai ejen bagi pihak pemunya; dan

(b) maklumat yang diberikan di atas dan dokumen sokongan yang disertakan bagi pihak pemunya yang mengemukakan borang ini adalah benar dalam pengetahuan pemunya.

VI. TANDATANGAN :
**(Pemilik/Ejen/Wakil Umum)

Tarikh:

Jika agen, sila nyatakan No. Pendaftaran Ejen :

Perhatian:

Adalah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 63 Akta Paten 1983, jika mana-mana orang yang membuat atau mengarahkan supaya dibuat suatu catatan palsu dalam Daftar dan orang tersebut boleh didenda tidak melebihi lima belas ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

*Potong yang mana tidak berkenaan

**Sila taip nama di bawah tandatangan dan potong yang mana tidak berkenaan

Dibuat 23 Disember 2020

[KPDN.100-1/3/2; PN(PU2)410/VII]

DATO SRI ALEXANDER NANTA LINGGI
*Menteri Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwat Pengguna*

PATENTS ACT 1983

PATENTS (WAIVER OF FEE) REGULATIONS 2020

IN exercise of the powers conferred by paragraph 87(2)(e) of the Patents Act 1983 [Act 291], the Minister makes the following regulations:

Citation and commencement

1. (1) These regulations may be cited as the **Patents (Waiver of Fee) Regulations 2020**.

(2) These Regulations come into operation on 1 January 2021.

Interpretation

2. For the purpose of these Regulations, “control or prevention measures” means measures prescribed, made or taken under the Prevention and Control of Infectious Diseases Act 1988 [Act 342] intended to control or prevent the spread of the Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19).

Waiver of fee

3. (1) The fee prescribed in item 18 of the Part II, Schedule I to the Patents Regulations 1986 [P.U. (A) 327/1986] is waived in respect of an owner of a patent or a certificate for a utility innovation who is affected with the control or prevention measures.

(2) The waiver under subregulation (1) shall apply if:

(a) the term of a patent or certificate for a utility innovation expires between 1 January 2021 to 30 June 2021; and

(b) an application for waiver of fee under subregulation (1) is filed with the Registrar accompanied with payment of the annual fee within the grace period of six months pursuant to subsection 35(2) of the Act for patent and

modification to subsection 35(4) under the Second Schedule of the Act for certificate for a utility innovation, as the case maybe.

Application for waiver of fee

4. (1) An application for the waiver of fee under regulation 3 shall be made by the owner of the patent or the certificate for a utility innovation in Form 1 of the Schedule and shall be accompanied with the supporting documents to prove that:

(a) if he is an individual:

- (i) he is from B40 group who receives Bantuan Sara Hidup or Bantuan Prihatin Nasional; or
- (ii) he lose his job and income, or his income is affected with the control or prevention measures ; or

(b) if it is a body corporate or unincorporated:

- (i) such body obtains the approval for the extension of moratorium or any flexibility for repayment from any financial institution;
- (ii) such body has cash flow problem due to the control or prevention measures; or
- (iii) such body has pecuniary indebtedness and has problem on repayment of debt due to the control or prevention measures.

(2) In the case of a patent or certificate for a utility innovation which has more than one owner, the requirement under subregulation (1) is deemed to be complied with if one of the owners satisfy such requirement.

(3) If the owner of the patent or certificate for a utility innovation fails to file an application for waiver of fee accompanied with payment of the annual fee under paragraph 3(2)(b), subsection 35(3) of the Act for patent or modification to subsection 35(5) under the Second Schedule of the Act for certificate for a utility innovation, as the case maybe, shall apply.

SCHEDULE
[Regulation 4]
FORM 1

<p>Patents Form No. 1 PATENTS ACT 1983</p> <p>APPLICATION FOR WAIVER OF FEE ITEM 18 OF PART II, SCHEDULE I TO THE PATENTS REGULATIONS 1986 (Regulation 2)</p> <p>To : The Registrar of Patents Patent Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p>	<p style="text-align: center;"><u>For Official Use</u></p> <p>Application No:</p> <p>Filing Date:</p> <p>Request received on:</p> <p>*Fee received on:</p> <p>Amount:</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No.</p>
<p>Please submit one copy of this form with the supporting documents</p>	<p>Applicant's reference number:</p>
<p>I. IN THE MATTER OF:</p> <p>*Patent/Certificate for Utility Innovation No.:</p> <p>Date of grant:</p>	
<p>II. OWNER(S)(the data of each owner must appear in this box or, if the space insufficient, in the space below):</p> <p>Name:</p> <p>Address:</p> <p>Address for service in Malaysia (if any):</p> <p>.....</p> <p>Telephone No. (if any):</p> <p>E-mail (if any):</p>	

III. APPLICATION:

The owner(s) request to the Registrar for the waiver of surcharge fee in respect of the following:

Annual fee for: year after grant of patent/certificate for a utility innovation

Expiry date for payment of annual fee:

IV. SUPPORTING DOCUMENT to be accompanied with this form:

For individual owner:

(a) from B40 group who receives Bantuan Sara Hidup or Bantuan Prihatin Nasional; or

(b) lose job or income is affected.

For body corporate and unincorporated:

(a) has obtained the approval for the extension of moratorium or any flexibility for repayment from any financial institution;

(b) has cash flow problem; or

(c) has pecuniary indebtedness and has problem on repayment of the debt.

V. DECLARATION:

By person filing this form:

I, the undersigned, do hereby declare that the information furnished above and the supporting document accompanies this form is true to the best of my knowledge.

By agent:

I, the undersigned, do hereby declare that:

(a) i have been duly appointed and authorized to act as an agent on behalf of the owner(s); and

(b) the information furnished above and the supporting document attached on behalf of the owner(s) who files this form is true to the best of the owner(s)' knowledge.

VI. SIGNATURE: Date:
**(Owner/Agent/Common Representative)

If agent, indicate Agent's Registration No:.....

Attention:

It is an offence under section 63 of the Patents Act 1983 to make or causes to make a false entry in the Register and that person may be liable to a fine not exceeding fifteen thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.

*Delete whichever does not apply

** Please type name under signature and delete whichever does not apply

Made 23 December 2020

[KPDN.100-1/3/2; PN(PU2)410/VII]

DATO SRI ALEXANDER NANTA LINGGI
*Minister of Domestic Trade and
Consumer Affairs*