



MALAYSIA

Warta Kerajaan

SERI PADUKA BAGINDA

DITERBITKAN DENGAN KUASA

HIS MAJESTY'S GOVERNMENT GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Jil. 66

13hb Mei 2022

TAMBAHAN
No. 1

No. 12488.

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971

PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
(HARTA INTELEK DAN EKSPLOITASI KOMERSIAL) 2022

SUSUNAN KAEDAH-KAEDAH

BAHAGIAN A

PERMULAAN

Kaedah

1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
2. Tafsiran
3. Pemakaian

BAHAGIAN B

TUNTUTAN PEMUNYAAN HAK HARTA INTELEK DAN PENGECCUALIAN

4. Tuan punya hak harta intelek
5. Pengeccualian kepunyaan hak harta intelek

BAHAGIAN C

JAWATANKUASA HARTA INTELEK DAN EKSPLOITASI KOMERSIAL

Kaedah

6. Keahlian dan Peranan Jawatankuasa
7. Rekod dan minit mesyuarat Jawatankuasa
8. Pengisytiharan kepentingan

BAHAGIAN D

PROSEDUR UNTUK MELINDUNGI HARTA INTELEK KEPUNYAAN UNIVERSITI

9. Daftar harta intelek
10. Peruntukan kewangan untuk melindungi harta intelek

BAHAGIAN E

PENGKOMERSIALAN HAK HARTA INTELEK

11. Hak eksploitasi secara komersial
12. Pembahagian keuntungan eksploitasi secara komersial
13. Tempoh dan balasan perlesenan hak harta intelek
14. Balasan eksploitasi secara komersial ialah hasil Universiti
15. Pengembalian balasan eksploitasi secara komersial yang tidak mendapat kebenaran Universiti

BAHAGIAN F

AM

16. Penerimaan Kaedah-Kaedah
17. Menanggung Rugi Universiti
18. Kaedah-Kaedah Ini Tidak Mengurangkan Tanggungan Undang-Undang

AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971
PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
(HARTA INTELEK DAN EKSPLOITASI KOMERSIAL) 2022

Suatu kaedah-kaedah untuk mentadbir, mengurus dan mengawal selia harta intelek berserta dengan hak yang berbangkit atau berhubungan dengan harta intelek itu yang dipunyai oleh Universiti, dan bagi mentadbir, mengurus dan mengawal selia eksploitasi secara komersial hak harta intelek itu kepada pihak ketiga, dan perkara lain yang berkaitan atau bersangkutan dengan pentadbiran, pengurusan dan pengawalseliaan hak harta intelek itu dan pengeksploitasinya.

[Tarikh kuat kuasa: 13 Mei 2022]

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 37(1) Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, Lembaga membuat kaedah-kaedah yang berikut:

BAHAGIAN A

PERMULAAN

Tajuk Ringkas dan Permulaan Kuat Kuasa

1. Kaedah-Kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Harta Intelek dan Eksploitasi Komersial) 2022 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada 13 Mei 2022.

Tafsiran

2. Dalam Kaedah-Kaedah ini, kecuali konteksnya menghendaki makna yang lain—

“cipta” ertinya menghasilkan, mereka, membangunkan, membentuk, menjana, menemu, membuat, memulakan atau menyebabkan diwujudkan, dan “ciptaan”, “mencipta” dan “dicipta” hendaklah ditafsirkan sewajarnya;

“eksploitasi secara komersial” ertinya aplikasi, penerbitan, pengembangan, penggunaan, serah hak, pelesenan, sub-pelesenan, memfrancais, mengeksploitasi atau penggunaan lain harta intelek bagi tujuan menjana keuntungan kewangan atau faedah lain sama ada bersifat komersial atau tidak; dan “pengkomersialan”, “eksploitasi komersial”, “dieksploitasi secara komersial” atau “boleh dieksploitasi secara komersial” hendaklah ditafsirkan sewajarnya;

“guru” ertinya seseorang yang dilantik menjadi guru mengikut Perlembagaan, dan termasuklah profesor kanan, profesor, profesor madya, felo, penolong profesor, reader, pensyarah kanan, pensyarah, penolong pensyarah, guru bahasa dan matrikulasi, dan tutor;

“hak harta intelek” termasuklah maklumat, idea, pengetahuan tahu bagaimana, ciptaan, inovasi, karya sastera, dan apa-apa perkara lain yang boleh dilindungi undang-undang atau yang menimbulkan hak undang-undang mengikut mana-mana cara yang diperuntukkan atau ditetapkan di bawah Kaedah-Kaedah ini dan termasuk hak berikut yang diiktiraf oleh undang-undang dalam atau luar negara:

- (a) paten atau inovasi utiliti;
- (b) maklumat rahsia;
- (c) rahsia perdagangan dan maklumat yang tertakluk kepada kewajipan kesetiaan pekerja kepada majikan;
- (d) hak cipta dalam karya;
- (e) cap dagangan berdaftar;
- (f) cap dagangan tidak berdaftar yang telah diguna atau akan diguna dalam perniagaan;
- (g) reka bentuk perindustrian berdaftar dan reka bentuk perindustrian yang boleh didaftarkan;
- (h) varieti baru tumbuhan, dan termasuklah pembiak baka kepada tumbuhan itu;
- (i) reka bentuk susun atur litar bersepadu;
- (j) hak lain yang terhasil dari aktiviti penambahbaikan, pengembangan, pengubahsuaian atau derivatif dari harta intelek;
- (k) hak lain yang terhasil daripada aktiviti intelek dalam industri, komersial, sains, penyelidikan, bidang sastera, bidang kesenian atau selainnya;

“Jawatankuasa Pengurusan dan Pengkomersialan Harta Intelek” ertinya Jawatankuasa Pengurusan dan Pengkomersialan Harta Intelek yang ditubuhkan di bawah sub-kaedah 6(1) dalam Kaedah-Kaedah ini;

“maklumat rahsia” ertinya apa-apa maklumat yang kerana sifat kerahsiaannya, berupaya dan memerlukan perlindungan melalui cara kontrak, ekuiti atau cara lain dan termasuklah maklumat yang mempunyai nilai komersial atau teknikal, maklumat yang berkaitan dengan hak harta intelek, perniagaan, kewangan, rahsia perdagangan, pengetahuan tahu bagaimana, teknologi, pelanggan dan pembekal;

“pekerja” ertinya mana-mana orang yang diambil kerja oleh Universiti di bawah Perlembagaan termasuklah guru, felo penyelidik, pelawat akademik, pasca doktoral, pembantu penyelidik, dan individu yang menjalankan kerjasama dengan Universiti bagi tujuan menjalankan penyelidikan sama ada dengan dibayar gaji, elaun atau insentif dari dana atau geran Universiti, atau yang menerima sumbangan bukan kewangan melalui Universiti, atau menerima sumbangan dana atau geran daripada pihak ketiga melalui Universiti, dan sama ada orang itu diambil bekerja secara tetap, kontrak, sementara atau sambilan, atau selainnya;

“pelajar” ertinya pelajar Universiti termasuk pelajar pada peringkat pasca ijazah, siswazah, pra-siswazah, diploma, pelajar program pengajian jarak jauh, pelajar tanpa ijazah, pelajar mobiliti, atau selainnya yang menggunakan sama ada secara langsung atau tidak langsung apa-apa sumber atau kemudahan Universiti termasuk mendapat apa-apa penyeliaan atau tunjuk ajar daripada mana-mana guru atau pekerja Universiti;

“pencipta” ertinya mana-mana guru, pekerja, pelajar atau mana-mana orang lain yang mencipta atau yang memberi sumbangan yang boleh melayakkannya sebagai pencipta bersama kepada ciptaan apa-apa harta intelek.

Pemakaian

3. Kaedah-Kaedah ini hendaklah terpakai kepada semua—

- (a) harta intelek yang dicipta oleh pekerja semasa atau dalam menjalankan perkhidmatannya dengan Universiti;
- (b) harta intelek yang dicipta oleh pelajar semasa mengikuti atau menjalani pengajian, kesarjanaan atau penyelidikan dengan Universiti;
- (c) harta intelek yang ciptaannya disumbang oleh Universiti atau oleh orang ketiga melalui Universiti atau mengikut perjanjian orang ketiga itu dengan Universiti, melalui peruntukan sumber, kemudahan, peralatan, penyeliaan, gaji, biasiswa, bantuan kewangan atau pembiayaan lain; atau
- (d) harta intelek yang dicipta sebelum tarikh Kaedah-Kaedah ini berkuat kuasa dengan syarat harta intelek itu dicipta oleh seseorang yang disebut di bawah sub-kaedah (3)(a), (b) atau (c) Kaedah-kaedah ini semasa atau dalam menjalankan perkhidmatan, pembelajaran atau penyelidikan dengan Universiti.

BAHAGIAN B

TUNTUTAN PEMUNYAAN HAK HARTA INTELEK DAN PENGECCUALIAN

Tuan Punya Hak Harta Intelek

4. Tertakluk kepada Kaedah-Kaedah ini, kaedah-kaedah lain yang berkuat kuasa atau apa-apa perjanjian yang dimasuki antara Universiti dengan pihak ketiga yang lain, semua harta intelek—

- (a) yang dicipta oleh pekerja Universiti yang menjalankan perkhidmatannya dengan Universiti;
- (b) yang dicipta oleh pelajar yang mengikuti pembelajaran, kesarjanaan atau penyelidikan dengan Universiti;
- (c) yang ciptaannya disumbang oleh Universiti, atau oleh orang ketiga melalui Universiti, atau mengikut perjanjian orang ketiga itu dengan Universiti melalui peruntukan sumber, kemudahan, peralatan, penyeliaan, gaji atau pembiayaan lain; atau

- (d) yang dicipta sebelum tarikh Kaedah-Kaedah ini berkuat kuasa dengan syarat harta intelek itu dicipta oleh seseorang yang disebut di bawah sub-kaedah 3(a), (b) atau (c) Kaedah-Kaedah ini semasa atau dalam menjalankan perkhidmatan, pembelajaran atau penyelidikan dengan Universiti;

adalah terletak hak kepada, dan menjadi kepunyaan Universiti.

Pengecualian Kepunyaan Hak Harta Intelek

5. (1) Walau apa pun yang terkandung dalam sub-kaedah 4(a), (b), (c) dan (d) Kaedah-Kaedah ini, kepunyaan hak harta intelek Universiti—

- (a) boleh diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga lain dengan suatu balasan yang dipersetujui oleh Naib Canselor atas nasihat Jawatankuasa Pengurusan dan Pengkomersialan Harta Intelek, dan suatu perjanjian bertulis yang mengandungi peruntukan penyerahkannya itu dimasuki dengan pihak ketiga;
- (b) boleh dikongsi dengan pihak ketiga lain dengan persetujuan Naib Canselor atas nasihat Jawatankuasa Pengurusan dan Pengkomersialan Harta Intelek, dan suatu perjanjian bertulis yang mengandungi peruntukan berkaitan perkongsian hak harta intelek tersebut dimasuki dengan pihak ketiga itu; atau
- (c) berkaitan hak cipta yang dihasilkan oleh guru, pelajar, atau pekerja, bagi sesuatu karya, boleh diserahkan sepenuhnya atau sebahagiannya kepada guru, pelajar atau pekerja yang mencipta karya itu, oleh Naib Canselor atas nasihat Jawatankuasa Pengurusan dan Pengkomersialan Harta Intelek.

(2) Mana-mana guru, pekerja atau pelajar yang mencipta karya dan harta intelek dan ingin mendapatkan pemunyaan hak ke atas ciptaan karya dan harta intelek itu hendaklah:

- (a) tidak boleh membuat pengumuman umum berkaitan harta intelek tersebut tanpa kebenaran bertulis Naib Canselor. Permohonan bagi mendapatkan kebenaran untuk pengumuman umum hendaklah dibuat secara bertulis dan dialamatkan kepada Naib Canselor;
- (b) hendaklah tidak mendedahkan kepada umum mengenai harta intelek tersebut tanpa kebenaran bertulis Naib Canselor. Tertakluk kepada Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Penyelidikan) 2012, permohonan persetujuan untuk mendedahkan kepada umum mestilah dibuat secara bertulis dan dialamatkan kepada Naib Canselor;
- (c) hendaklah tidak boleh mengambil langkah-langkah untuk mengemukakan, melindungi atau mengeksploitasi secara komersial harta intelek yang dicipta olehnya, yang terangkum dalam sub-kaedah 5(1)(a), (b) dan (c), tanpa membuat laporan bertulis kepada Naib Canselor menjelaskan tentang sifat harta intelek terbabit dan keadaan-keadaan di mana ianya dicipta.

(3) Mana-mana guru, pekerja atau pelajar yang memohon untuk pemunyaan hak ke atas ciptaan karya, hendaklah memastikan laporan bertulis yang disebut di perenggan sub-kaedah 5(2)(c) di atas hendaklah mengandungi segala butiran berkaitan karya itu termasuklah:

- (a) tarikh bila karya itu dicipta;
- (b) identiti mana-mana orang atau institusi lain yang menyumbang kepada ciptaan karya itu;
- (c) butir-butir mengenai individu atau institusi lain selain daripada pencipta yang menuntut apa-apa hak atau kepentingan terhadap hak cipta dalam karya itu;
- (d) butir-butir tentang apa jua kemudahan atau sumber Universiti, individu atau institusi lain yang digunakan untuk mencipta karya itu;
- (e) butir-butir tentang kegunaan sedia ada yang diketahui atau kegunaan potensi atau eksploitasi secara komersial karya tersebut yang diketahui; dan
- (f) butir-butir lain seperti yang ditetapkan oleh Naib Canselor dari semasa ke semasa.

BAHAGIAN C

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENGKOMERSIALAN HARTA INTELEK

Keahlian dan Peranan Jawatankuasa

6. (1) Jawatankuasa Pengurusan dan Pengkomersialan Harta Intelek hendaklah tertubuh dan terdiri daripada—

- (a) Timbalan Naib Canselor yang ditanggungkan dengan tanggungjawab mengenai hal ehwal penyelidikan Universiti yang hendaklah menjadi Pengerusi;
- (b) Timbalan Naib Canselor yang ditanggungkan dengan tanggung jawab mengenai hal ehwal akademik Universiti;
- (c) Pendaftar;
- (d) Bursar;
- (e) Pegawai yang ditanggungkan dengan tanggungjawab untuk menjaga hal ehwal perlindungan dan pengkomersialan harta intelek Universiti;
- (f) Pegawai yang ditanggungkan dengan tanggungjawab untuk menjaga hal ehwal penyelidikan Universiti; dan
- (g) dua (2) orang lain dalam kalangan pekerja Universiti yang ditanggungkan dengan tanggungjawab membantu Pegawai yang ditanggungkan dengan tanggungjawab untuk menjaga hal ehwal perlindungan dan pengkomersialan harta intelek.

(2) Pengerusi boleh melantik mana-mana orang lain dalam kalangan pekerja Universiti untuk menjadi Setiausaha Jawatankuasa Pengurusan dan Pengkomersialan Harta Intelekt.

(3) Jawatankuasa Pengurusan Dan Pengkomersialan Harta Intelekt hendaklah berperanan, termasuklah—

- (a) menilai dan memberi nasihat kepada Naib Canselor mengenai perlindungan, eksploitasi secara komersial harta intelek Universiti;
- (b) menilai dan memberi nasihat kepada Naib Canselor mengenai pelupusan atau pemberhentian eksploitasi secara komersial harta intelek Universiti;
- (c) dengan persetujuan Jawatankuasa Tetap Kewangan dan Lembaga Pengarah Universiti:
 - (i) menetapkan kaedah dan tatacara bagi menentukan kadar balasan transaksi eksploitasi secara komersial hak harta intelek Universiti yang termasuklah penetapan fi perlesenan dan royalti;
 - (ii) menetapkan kaedah dan tatacara pembahagian keuntungan aktiviti eksploitasi secara komersial antara Universiti dan pencipta harta intelek; dan
- (d) menyediakan laporan tahunan mengenai aktiviti eksploitasi secara komersial harta intelek Universiti kepada Lembaga Pengarah Universiti dari semasa ke semasa.

Bagi mengelakkan kekeliruan, peranan untuk melindungi atau mengeksploitasi secara komersial hak harta intelek Universiti dalam sub-kaedah ini tidak termasuk urusan guaman mengenai harta intelek yang hendaklah berada dalam bidang kuasa, dan dikendalikan oleh, Penasihat Undang-Undang Universiti.

(4) Jawatankuasa Pengurusan Dan Pengkomersialan Harta Intelekt hendaklah membuat prosedur, tatacara atau garis panduan bagi melindungi atau mengeksploitasi secara komersial hak harta intelek Universiti. Apa-apa prosedur, tatacara atau garis panduan yang dibuat dibawah subkaedah ini hendaklah mendapat kelulusan Jawatankuasa Tetap Kewangan dan Lembaga Pengarah Universiti.

(5) Tertakluk kepada Kaedah-Kaedah ini, Jawatankuasa Pengurusan Dan Pengkomersialan Harta Intelekt boleh menentukan tatacara mesyuaratnya sendiri.

(6) Jawatankuasa Pengurusan Dan Pengkomersialan Harta Intelekt hendaklah seberapa segera yang praktikal, memaklumkan keputusan Naib Canselor kepada pemohon mengenai permohonan di bawah sub-kaedah 5(3) Kaedah-Kaedah ini.

(7) Korum bagi mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Pengkomersialan Harta Intelekt ialah lima (5) orang termasuk Pengerusi.

Rekod dan Minit Mesyuarat Jawatankuasa

7. Jawatankuasa Pengurusan Dan Pengkomersialan Harta Intelekt hendaklah memastikan setiap rekod dan minit mesyuarat hendaklah disenggara dan disimpan dengan sempurna.

Pengisytiharan Kepentingan

8. Jika Pengerusi atau mana-mana anggota Jawatankuasa Pengurusan Dan Pengkomersialan Harta Intelekt mempunyai apa-apa kepentingan dalam mana-mana transaksi yang berkaitan dengan harta intelek dan aktiviti eksploitasi secara komersial hak harta intelek itu, dia hendaklah mengisytiharkan jenis kepentingan itu dan pengisytiharan itu hendaklah direkodkan dalam minit mesyuarat yang dalamnya pengisytiharan itu telah dibuat.

BAHAGIAN D**PROSEDUR UNTUK MELINDUNGI HARTA INTELEK KEPUNYAAN UNIVERSITI****Daftar Harta Intelekt**

9. Timbalan Naib Canselor yang ditanggungkan dengan tanggungjawab untuk menjaga hal ehwal perlindungan dan pengkomersialan harta intelek Universiti hendaklah—

- (a) menyimpan dan menyenggarakan atau menyebabkan disimpan dan disenggarakan suatu daftar hak harta intelek Universiti yang mengandungi butir-butir mengenai—
 - (i) tarikh harta intelek itu dicipta;
 - (ii) identiti mana-mana orang yang menyumbang kepada ciptaan harta intelek itu;
 - (iii) butir-butir tentang hak harta intelek lain yang digunakan untuk mencipta harta intelek itu;
 - (iv) butir-butir mengenai seseorang lain selain daripada pencipta yang menuntut apa-apa hak atau kepentingan terhadap harta intelek itu;
 - (v) butir-butir tentang apa jua kemudahan atau sumber Universiti, individu atau institusi lain yang digunakan untuk mencipta harta intelek itu;
 - (vi) butir-butir perlindungan hak statutori bagi harta intelek tersebut;
 - (vii) butir-butir tentang kegunaan sedia ada yang diketahui atau kegunaan potensi atau eksploitasi secara komersial harta intelek tersebut yang diketahui; dan
 - (viii) apa-apa butir lain yang difikirkan suai manfaat oleh Timbalan Naib Canselor yang ditanggungkan dengan tanggungjawab untuk menjaga hal ehwal perlindungan dan pengkomersialan harta intelek Universiti.

- (b) menyimpan dan menyenggarakan atau menyebabkan disimpan dan disenggarakan suatu daftar maklumat rahsia yang dimasuki oleh Universiti dengan pihak ketiga yang mengandungi butir-butir mengenai—
- (i) perihalan pihak-pihak;
 - (ii) butir-butir maklumat rahsia;
 - (iii) tarikh dan tempoh perjanjian;
 - (iv) apa-apa butir lain yang difikirkan suai manfaat.
- (c) menyimpan dan menyenggarakan atau menyebabkan disimpan dan disenggarakan suatu daftar pengkomersialan harta intelek Universiti yang mengandungi butir-butir mengenai—
- (i) perihalan harta intelek;
 - (ii) perihalan pihak-pihak;
 - (iii) jumlah balasan bagi transaksi pengkomersialan termasuk penyerahhakkan hak harta intelek, fi perlesenan, bayaran royalti atau apa-apa balasan lain bagi transaksi itu;
 - (iv) jumlah pembahagian keuntungan pengkomersialan dengan guru, pekerja, pelajar yang merupakan pencipta harta intelek itu;
 - (v) tempoh perlesenan sesuatu hak harta intelek; dan
 - (vi) apa-apa butir lain yang difikirkan suai manfaat.

Peruntukan Kewangan Untuk Melindungi Harta Intelek

10. Universiti hendaklah memperuntukkan sejumlah wang bagi melindungi hak harta intelek atau mengeksploitasikan secara komersial hak harta intelek Universiti termasuklah kos urusan guaman mengenai harta intelek Universiti.

BAHAGIAN E

PENGGOMERSIALAN HAK HARTA INTELEK

Hak Eksploitasi Secara Komersial

11. (1) Hak harta intelek Universiti hanya boleh dikomersialkan oleh Universiti sama ada dengan penyerahhakkan atau perlesenan.

(2) Penyerahhakkan hak harta intelek Universiti boleh diberikan kepada pencipta atau pihak ketiga sama ada dengan balasan atau tanpa balasan mengikut keputusan yang ditetapkan oleh Naib Canselor setelah dinasihati oleh Jawatankuasa Harta Intelek dan Eksploitasi Komersial tertakluk kepada apa-apa dasar atau ketetapan yang dibuat oleh Lembaga Pengarah Universiti.

(3) Sekiranya penyerahhakkan itu diberikan tanpa balasan, Naib Canselor dan Jawatankuasa Pengurusan dan Pengkomersialan Harta Intelek hendaklah merekodkan alasan atau pertimbangan bagi keputusan penyerahhakkan itu diberikan tanpa balasan.

(4) Perlesenan hak harta intelek Universiti boleh diberikan kepada pencipta atau pihak ketiga dengan balasan yang wajar dan suai manfaat kepada Universiti bagi suatu tempoh yang munasabah, mengikut keputusan yang ditetapkan oleh Naib Canselor setelah dinasihati oleh Jawatankuasa Pengurusan Dan Pengkomersialan Harta Intelek dan tertakluk kepada apa-apa dasar atau ketetapan yang dibuat oleh Lembaga Pengarah Universiti.

(5) Universiti hendaklah memasuki kontrak melalui apa-apa surat cara yang mengandungi peruntukan berkaitan transaksi pengeksploitan secara komersial itu dan memperincikan obligasi pihak-pihak bagi tujuan eksploitasi secara komersial hak harta intelek itu.

Pembahagian Keuntungan Eksploitasi Secara Komersial

12. (1) Tertakluk kepada apa-apa dasar atau ketetapan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti, Universiti hendaklah melaksanakan pembahagian keuntungan bagi transaksi pengkomersialan dengan guru, pekerja atau pelajar yang merupakan pencipta harta intelek itu mengikut cara yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan dan Pengkomersialan Harta Intelek.

(2) Guru, pekerja atau pelajar yang merupakan pencipta harta intelek hendaklah memasuki kontrak melalui apa-apa surat cara dengan Universiti yang mengandungi peruntukan berkaitan pembahagian keuntungan pengkomersialan antara Universiti dan pencipta apabila harta intelek yang dimiliki oleh Universiti diserahkan, dilesenkan atau dieksploitasi secara komersial oleh Universiti.

Balasan Eksploitasi Secara Komersial Ialah Hasil Universiti

13. Segala balasan bagi transaksi eksploitasi secara komersial termasuk royalti, fi perlesenan, fi penyerahhakkan atau selainnya hendaklah dibayar ke dalam hasil pendapatan Universiti.

Pengembalian Balasan Eksploitasi Secara Komersial Yang Tidak Mendapat Kebenaran Universiti

14. Mana-mana guru, pekerja atau pelajar yang mencipta harta intelek, dan membuat penyerahhakkan hak harta intelek atau perlesenan kepada pihak ketiga, tanpa mendapatkan kebenaran Universiti terlebih dahulu, hendaklah memulangkan semua hasil balasan yang diperolehnya daripada transaksi eksploitasi secara komersial itu termasuk royalti, fi perlesenan, fi penyerahhakkan atau selainnya kepada Universiti.

BAHAGIAN F

AM

Penerimaan Kaedah-Kaedah

15. Mulai dari tarikh kuat kuasa Kaedah-Kaedah ini, peruntukan Kaedah-Kaedah ini hendaklah dianggap menjadi sebahagian daripada terma—

- (a) kontrak pekerjaan dan perkhidmatan antara Universiti dengan guru, Universiti dengan pekerja Universiti terdahulu, sedia ada dan akan datang; dan
- (b) kontrak kemasukan pelajar ke Universiti sebagai pelajar Universiti terdahulu, sedia ada dan akan datang.

Menanggung Rugi Universiti

16. Guru, pekerja atau pelajar itu yang gagal mematuhi peruntukan dalam Kaedah-Kaedah ini dan menyebabkan kerugian kepada Universiti, sama ada kerugian itu secara langsung atau tidak langsung, hendaklah menanggung rugi, mengganti bayar dan melepaskan Universiti daripada semua tuntutan, tindakan, kerugian, perbelanjaan, kos guaman, serta tanggungan yang dituntut terhadap Universiti.

Kaedah-Kaedah Ini Tidak Mengurangkan Tanggungan Undang-Undang

17. Tiada apa-apa dalam Kaedah-Kaedah ini yang mengurangkan tanggungan undang-undang mana-mana guru, pekerja atau pelajar bagi apa-apa kesalahan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang lain atau di bawah mana-mana perjanjian yang dimasuki oleh guru, pekerja atau pelajar dengan pihak ketiga.

Dibuat 2021

[Minit Mesyuarat LPU 162/04]

[UPM/PPUU/600/-1/3/12 Harta Intelek]

YAM TENGGU SYARIF LAKSAMANA PERLIS DATO' SERI DIRAJA SYED RAZLAN
SYED PUTRA JAMALULLAIL
*Pengerusi Lembaga Pengarah
Universiti Putra Malaysia*

UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES ACT 1971

CONSTITUTION OF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (INTELLECTUAL PROPERTY AND
COMMERCIAL EXPLOITATION) RULES 2022

ARRANGEMENT OF RULES

PART A

PRELIMINARY

Rule

1. Short title and commencement
2. Interpretation
3. Application

PART B

CLAIM FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OWNERSHIP AND EXEMPTION

4. Owner of intellectual property rights
5. Exception to ownership of intellectual property rights

PART C

INTELLECTUAL PROPERTY AND COMMERCIAL EXPLOITATION COMMITTEE

6. Membership and Role of Committee
7. Records and minutes of Committee meetings
8. Declaration of interest

PART D

PROCEDURE FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY
OF THE UNIVERSITY

9. Register of intellectual property
10. Financial allocation for protection of intellectual property

PART E

COMMERCIALISATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Rule

11. Right to commercial exploitation
12. Distribution of profits from commercial exploitation
13. Period and consideration for licensing of intellectual property
14. Consideration for commercial exploitation is the University's revenue
15. Return of consideration for commercial exploitation unauthorised by the University

PART F

GENERAL

16. Acceptance of Rules
17. Indemnifying the University
18. These Rules Do Not Diminish Legal Liability

UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES ACT 1971

CONSTITUTION OF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (INTELLECTUAL PROPERTY AND COMMERCIAL
EXPLOITATION) RULES 2022

A set of rules to administer, manage and regulate intellectual property as well as the rights arising from or in connection with the intellectual property owned by the University, and to administer, manage and regulate the commercial exploitation of the intellectual property rights to third parties, and other matters in relation to or connected with the administration, management and regulation of the intellectual property rights and the exploitation thereof.

[Date of Commencement: 13 May 2022]

In exercise of the powers conferred by Section 37(1) of the Constitution of Universiti Putra Malaysia, the Board makes the following rules:

PART A

PRELIMINARY

Short Title and Commencement

1. These rules may be cited as the Universiti Putra Malaysia (Intellectual Property and Commercial Exploitation) Rules 2022 and shall come into force on 13 May 2022.

Interpretation

2. In these Rules, unless the context otherwise requires—

“author” means any teacher, employee, student or any other person who creates or who has contributed in such a way as to qualify him as a joint-author of any invention of the intellectual property;

“commercial exploitation” means the application, publication, expansion, usage, assignment, licensing, sub-licensing, franchising, exploitation or other usage of intellectual property for the purposes of generating financial gain or other benefit, whether commercial in nature or otherwise; and the words “commercialisation”, “commercial exploitation”, “commercially exploited” or “may be commercially exploited” shall be interpreted accordingly;

“confidential information” means any information which by virtue of its secret nature, is capable of and requires protection by way of contract, equity or otherwise and shall include information having commercial or technical values, information related to intellectual property rights, business, finance, trade secrets, know-how, technology, customers and suppliers;

“employee” means any person employed by the University under its Constitution and includes a teacher, research fellow, visiting academic, post-doctoral student, research assistant, and individual who collaborates with the University for the purposes of conducting research, whether remunerated with a salary, allowance or incentive from funds or grants of the University, or who receives in kind contribution through the University, or who receives funds or grants from a third party through the University, and whether such person is employed on a permanent, contractual, temporary or part-time basis, or otherwise;

“intellectual property rights” means information, idea, know-how, invention, innovation, works, and any other matter that can be protected by law or that give rise to legal rights in any manner provided or prescribed under these Rules and shall include the following rights recognised by the domestic or international laws of:

- (a) patent or utility innovation;
- (b) confidential information;
- (c) trade secrets and information subject to an employee’s obligation of loyalty to his employer;
- (d) copyright in works;
- (e) registered trademark;
- (f) unregistered trademark that has been used or to be used in business;
- (g) registered industrial design and registrable industrial design;
- (h) new varieties of plants, and includes the breeders of such plants;
- (i) layout design for integrated circuits;
- (j) other rights resulting from the activity of improvement, development, adaptation or derivatives of intellectual property;
- (k) other rights resulting from intellectual activity in industry, commerce, science, research, literature, art or otherwise;

“Intellectual Property Management and Commercialisation Committee” means the Intellectual Property Management and Commercialisation Committee established under sub-rule 6(1) of these Rules;

“invent” means to produce, design, develop, form, generate, discover, make, initiate or cause to be created, and the words “invention”, “inventing” and “invented” shall be interpreted accordingly;

“student” means a student of the University and includes a student at post doctoral, post-graduate level, under-graduate level, diploma, distance learning programme student, non-degree student, mobility student or otherwise, who uses, whether directly or indirectly, any resource or facility of the University including receiving any supervision or teaching from any teacher or employee of the University;

“teacher” means a person who is appointed as a teacher in accordance with the Constitution, and shall include a senior professor, professor, associate professor, fellow, assistant professor, reader, senior lecturer, lecturer, assistant lecturer, language and matriculation teacher, and tutor.

Application

3. These Rules shall be applicable to all—
- (a) the intellectual property created by an employee during or in the course of his service with the University;
 - (b) the intellectual property created by a student during the course of his enrolment, studies, scholarship or research with the University;
 - (c) intellectual property the creation of which is contributed by the University or by a third party through the University or in accordance with a third party agreement with the University, through allocation of resources, facilities, equipment, supervision, remuneration, scholarship, financial assistance or other funding; or
 - (d) intellectual property created before the commencement of these Rules provided that the intellectual property is created by a person mentioned under sub-rules (3)(a), (b) or (c) of these Rules during or in the course of his service, studies or research with the University.

PART B

CLAIM FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OWNERSHIP AND EXEMPTION

Owner of Intellectual Property Rights

4. Subject to these Rules, or any other rules in force, or any agreement entered into between the University and any other third party, all intellectual property—
- (a) created by an employee of the University in the course of his service with the University;
 - (b) created by a student in the course of his learning, scholarship or research with the University;
 - (c) the creation of which is contributed by the University, or by a third party through the University, or pursuant to an agreement by the third party with the University through allocation of resources, facilities, equipment, supervision, remuneration or other funding; or
 - (d) created prior to the commencement of these Rules provided that the intellectual property is created by a person mentioned in sub-rules 3(a), (b) or (c) of these Rules during or in the course of his service, studies or research with the University;

shall be vested in and become the property of the University.

Exception to Ownership of Intellectual Property Rights

5. (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules 4(a), (b), (c) and (d) of these Rules, the intellectual property ownership of the University—

- (a) may be assigned in full to another third party with a consideration agreed by the Vice Chancellor on the advice of the Intellectual Property Management and Commercialisation Committee, and a written agreement setting out the provisions of such assignment shall be entered into with the said third party;
- (b) may be shared with another third party with the agreement of the Vice Chancellor on the advice of the Intellectual Property Management and Commercialisation Committee, and a written agreement setting out the provisions of such sharing of the intellectual property right shall be entered into with the said third party; or
- (c) with regard to copyright created by a teacher, student or employee for any work, such copyright may be assigned in full or in part to the teacher, student or employee who created such work, by the Vice Chancellor on the advice of the Intellectual Property Management and Commercialisation Committee.

(2) Any teacher, employee or student who produces work and intellectual property and intends to obtain a proprietary right over the work or intellectual property:

- (a) shall not make any public submission relating to the said intellectual property without a written permission from the Vice Chancellor. Application for permission to make a public submission shall be made in writing and shall be addressed to the Vice Chancellor;
- (b) shall not disclose to the public the said intellectual property without a written permission from the Vice Chancellor. Subject to the Universiti Putra Malaysia (Research) Rules 2012, an application for approval of public disclosure must be made in writing and shall be addressed to the Vice Chancellor;
- (c) shall not take measures to submit, protect or commercially exploit the intellectual property that he has created, which is contained in sub-rules 5(1)(a), (b) and (c), without submitting a written report in writing to the Vice Chancellor describing the nature of the intellectual property concerned and the circumstances in which the same was invented.

(3) Any teacher, employee or student who applies for a proprietary right over his work shall ensure that the written report mentioned in sub-rule 5(2) (c) above contains all particulars related to the work including:

- (a) the date the work was created;
- (b) the identity of any person or other institution which contributed to the work;
- (c) particulars of any individual or institution other than the author claiming any right or interest over the copyright of the work;

- (d) particulars of any facility or resource whatsoever of the University, individual or other institution that was used to create the work; and
- (e) particulars of the known existing use or potential use or known commercial exploitation of the said work; and
- (f) any other particulars as prescribed by the Vice Chancellor from time to time.

PART C

INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT AND COMMERCIALISATION COMMITTEE

Membership and Role of Committee

6. (1) There shall be established an Intellectual Property Management and Commercialisation Committee, which shall consist of—

- (a) Deputy Vice Chancellor, charged with the responsibility for the University's research affairs who shall be the Chairman;
- (b) Deputy Vice Chancellor, charged with the responsibility for the University's academic affairs;
- (c) Registrar;
- (d) Bursar;
- (e) Officer, charged with the responsibility for the protection and commercialisation of the University's intellectual property;
- (f) Officer, charged with the responsibility for the University's research affairs;
- (g) two (2) other persons from among the University's employees, charged with the responsibility of assisting the Officer charged with the responsibility for the protection and commercialisation of intellectual property.

(2) The Chairman may appoint any other person from among the University's employees to become Secretary to the Intellectual Property Management and Commercialisation Committee.

(3) The roles of the Intellectual Property Management and Commercialisation Committee shall include—

- (a) evaluating and giving advice to the Vice Chancellor on the protection and commercial exploitation of the University's intellectual property;
- (b) evaluating and giving advice to the Vice Chancellor on the disposal or termination of commercial exploitation of the University's intellectual property;

- (c) with the consent of the Standing Finance Committee and the University's Board of Directors:
 - (i) prescribing the method and procedures to determine the amount of consideration for commercial exploitation transactions of the University's intellectual property rights including licensing fees and royalties;
 - (ii) prescribing the method and procedures for distribution of profits derived from commercial exploitation activities between the University and the author of the intellectual property; and
- (d) preparing annual reports on commercial exploitation activities concerning the University's intellectual property to the University's Board of Directors from time to time.

For avoidance of doubt, the role of protecting or commercially exploiting the University's intellectual property set out in this sub-rule does not include legal matters regarding the intellectual property, which shall be within the jurisdiction of, and handled by the University's Legal Advisor.

(4) The Intellectual Property Management and Commercialisation Committee shall establish procedures, methods or guidelines for the protection or commercial exploitation of the University's intellectual property rights. Any procedures, methods or guidelines made under this sub-rules shall obtain the approval from the Standing Finance Committee and the University's Board of Directors.

(5) Subject to these Rules, the Intellectual Property Management and Commercialisation Committee may determine its own meeting procedures.

(6) The Intellectual Property Management and Commercialisation Committee shall, as soon as is practicable inform applicants of the Vice Chancellor's decision concerning applications under sub-rule 5(3) of these Rules.

(7) The quorum for meetings of the Intellectual Property Management and Commercialisation Committee shall be five (5) persons including the Chairman.

Records and Minutes of Committee Meetings

7. The Intellectual Property Management and Commercialisation Committee shall ensure that each record and minutes of meeting is maintained and kept in a proper form.

Declaration of Interest

8. If the Chairman or any member of the Intellectual Property Management and Commercialisation Committee has any interest in any transaction related to intellectual property and the commercial exploitation of the intellectual property, he shall declare the type of interest and such declaration shall be recorded in minutes of the meeting in which the declaration is made.

PART D

PROCEDURE FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY
OF THE UNIVERSITY**Register of Intellectual Property**

9. The Deputy Vice Chancellor charged with the responsibility of managing the protection and commercialisation of the University's intellectual property shall—

- (a) keep and maintain or cause to be kept and maintained a register of the University's intellectual property rights containing—
 - (i) the date on which the intellectual property is created;
 - (ii) the identity of any person who has contributed towards the creation of the intellectual property;
 - (iii) particulars of other intellectual property rights used to invent the intellectual property;
 - (iv) particulars of person other than the author who claims any right or interest over the intellectual property;
 - (v) particulars of any facility or resource of the University, individual or other institution whatsoever which is used to create the intellectual property;
 - (vi) particulars of the protection of statutory rights for the said intellectual property;
 - (vii) particulars of the known existing use or potential use or known commercial exploitation of the said intellectual property; and
 - (viii) any other particulars deemed expedient by the Deputy Vice Chancellor charged with the responsibility for the protection and commercialisation of the University's intellectual property.
- (b) keep and maintain or cause to be kept and maintained a register of confidential information entered into by the University with a third party, which shall contain—
 - (i) a description of the parties;
 - (ii) particulars of the confidential information;
 - (iii) the date and term of agreement;
 - (iv) any other particulars deemed expedient.
- (c) keep and maintain or cause to be kept and maintained a register of commercialisation of the University's intellectual property which shall contain—
 - (i) a description of the intellectual property;
 - (ii) a description of the parties;

- (iii) the amount of consideration for the commercialisation transaction including assignment of intellectual property rights, licensing fees, payment of royalties or any other consideration for the transaction;
- (iv) the amount of distribution of commercialisation profits to the teacher, employee or student who is the author of the intellectual property;
- (v) the licensing term of an intellectual property right; and
- (vi) any other particulars deemed expedient.

Financial Allocation for Protection of Intellectual Property

10. The University shall allocate a sum of money for the protection of intellectual property rights or the commercial exploitation of the University's intellectual property rights including legal costs in respect of the intellectual property.

PART E

COMMERCIALISATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Right to Commercial Exploitation

11. (1) The intellectual property rights of the University may only be commercialised by the University either by way of assignment or licensing.

(2) Assignment of the intellectual property rights of the University may be made to the author or to a third party, with or without consideration, in accordance with the decision made by the Vice Chancellor on the advice of the Intellectual Property and Commercial Exploitation Committee subject to the any policies or resolution made by the University's Board of Directors.

(3) If the assignment is made without consideration, the Vice Chancellor and the Intellectual Property Management and Commercialisation Committee shall record the grounds or deliberation for such assignment to be made without consideration.

(4) Licensing of intellectual property rights of the University may be given to the author or a third party with an appropriate and expedient consideration to the University, for a reasonable period, in accordance with the decision made by the Vice Chancellor on the advice of the Intellectual Property Management and Commercialisation Committee and subject to any policy or resolution made by the University's Board of Directors.

(5) The University shall enter into a contract, by way of any instrument, containing provisions in respect of the commercial exploitation transaction and details of the obligations of the parties for the purposes of commercial exploitation of the intellectual property rights.

Distribution of Profits from Commercial Exploitation

12. (1) Subject to any policy or resolution made by the University's Board of Directors, the University shall carry out distribution of the profits from commercialisation transactions with the teacher, employee or student who is the author of the intellectual property in the manner prescribed by the Intellectual Property Management and Commercialisation Committee.

(2) The teacher, employee or student who is the author of the intellectual property shall enter into a contract, by way of any instrument, with the University, which shall contain provisions concerning the distribution of profits from commercialisation between the University and the author when the intellectual property belonging to the University is assigned, licensed or commercially exploited by the University.

Consideration for Commercial Exploitation is the University's Revenue

13. All consideration for commercial exploitation transactions, including royalties, licensing or assignment fees or otherwise shall be paid into the University's revenue.

Return of Consideration for Commercial Exploitation Unauthorised by the University

14. Any teacher, employee or student who creates an intellectual property, and makes an assignment of such intellectual property right or licensing to a third party without the prior authorisation by the University shall return all consideration received by him from such commercial exploitation, including royalties, licensing or assignment fees or otherwise to the University.

PART F

GENERAL

Acceptance of Rules

15. From the date of commencement of these Rules, the provisions of these Rules shall be deemed to be part of the terms of—

- (a) the previous, existing or in the future contract of service between the University and each teacher and employee of the University; and
- (b) the previous, existing or in the future contract of study offer between the University and each student.

Indemnifying the University

16. A teacher, employee or student who fails to comply with the provisions herein thus causing loss to the University, whether such loss be direct or otherwise, shall indemnify, compensate and exonerate the University from any claim, action, loss, expense, legal costs, as well as liability claimed against the University.

These Rules Do Not Derogate Legal Liability

17. Nothing in these Rules shall derogate the legal liability of any teacher, employee or student for any offence under any other written law or under any contract entered into by the teacher, employee or student with a third party.

Made 2021

[LPU Minutes of Meeting 162/04]

[UPM/PPUU/600/-1/3/12 Harta Intelek]

YAM TENGGU SYARIF LAKSAMANA PERLIS DATO' SERI DIRAJA SYED RAZLAN
SYED PUTRA JAMALULLAIL
Chairman
Board of Directors
Universiti Putra Malaysia

Hakcipta Pencetak (H)

PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD

Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik).



DICETAK OLEH
PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD,
KUALA LUMPUR
BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA