

Makanan Dan Minuman Ban Lee Siang bersama-sama dengan Plaintiff dan ibu mereka daripada SD2 dan oleh itu sebagai pemilik bersama berhak kepada penggunaan cap dagangan "... Ban Lee Siang". Defendan juga mendakwa
5 bahawa Restoran Ban Lee Siang telah dibuka olehnya dengan menggunakan wang sendiri dan Plaintiff tiada apa-apa hak ke atas perniagaan itu.

Latar Belakang

3. Setelah perbicaraan dijalankan pada 3.9.2013 dan
10 4.10.2013 dengan panggilan enam (6) orang saksi (4 saksi plaintiff, dan 2 saksi defendan) serta keterangan dokumentar yang dikemukakan, fakta-fakta seperti yang berikut telah dibuktikan atau diakui:

(a) Plaintiff, SP4, ialah pemilik tunggal satu perniagaan
15 atas nama dan gaya "Kedai Makanan Dan Minuman Ban Lee Siang" (No. Pendaftaran Perniagaan: JM1398757-T), yang menjalankan perniagaan menjual minuman dan makanan "**satay celup**" di alamat perniagaannya di No. 45-
20 F, Jalan Ong Kim Wee, 75300 Melaka.

(b) Menurut dokumen carian SSM, Eksibit P4, muka surat 1, Ikatan B, Kedai Makanan Dan Minuman Ban Lee Siang (No. Pendaftaran Perniagaan: JM1398757-T), tidak mempunyai apa-apa

cawangan sejak penubuhannya pada 1989 atau selepas perubahan pemilik pada tahun 1997.

- 5 (c) Defendan, SD1, adik plaintif, ialah pemilik tunggal yang berniaga atas nama dan gaya "Restoran Ban Lee Siang" (No. Pendaftaran Perniagaan: MA0082611-X), yang didaftarkan pada 18.8.2004 dan menjalankan jenis perniagaan menjual minuman dan makanan "satay celup" yang sama atau hampir menyerupai (*identical or closely resemble*) di bawah nama "Restoran Ban Lee Siang" di alamat perniagaan No. 45-E, Jalan Ong Kim Wee, 75300 Melaka (premis bersebelahan).
- 10
- (d) Perniagaan menjual minuman dan makanan "satay celup" atas nama dan gaya "Kedai Makanan Dan Minuman Ban Lee Siang (No. Pendaftar Perniagaan: JM0139857-T) yang beralamat di No. 45F, Jalan Ong Kim Wee, 75300 Melaka telah diasas dan didaftarkan atas nama abang Plaintif bernama Chua Cheng Lek, SD2, pada 26.10.1989.
- 15
- 20 (e) Kedai Makanan Dan Minuman Ban Lee Siang kemudiannya telah diambil alih dan didaftarkan atas nama Plaintif (SP4) selaku pemilik tunggal sejak dari 10.9.1997 dan dibantu oleh adik-beradik dan juga ahli keluarga Plaintif.

- 5 (f) Tanda niaga “Ban Lee Siang” itu bersangkutan pada dan mengaitkan serta membentuk nama baik perniagaan (*goodwill*) menjual minuman dan makanan “satay celup” di bawah nama Kedai Makanan Dan Minuman Ban Lee Siang di alamat perniagaannya di No. 45-F, Jalan Ong Kim Wee, 75300 Melaka.
- 10 (g) Defendan (SD1) berbincang dengan Plaintiff untuk membuka satu cawangan kedai atas nama dan gaya “Restoran Ban Lee Siang” yang menjalankan perniagaan “satay celup” yang sama dan serupa dengan perniagaan satay celup Plaintiff di premis bersebelahan beralamat di No. 45-E, Jalan Ong Kim Wee, 75300 Melaka yang didaftarkan atas nama Defendan pada 18.8.2004 dengan syarat Defendan tidak mempunyai apa-apa tuntutan ke atas perniagaan Plaintiff menjual minuman dan makanan “satay celup” dibawah nama “Kedai Makanan dan Minuman Ban Lee Siang
- 15 sebagaimana yang diakui dalam perenggan 33 Afidavit Jawapan Chua Cheng Ho yang diikrarkan pada 7.3.2013.
- 20 (h) Plaintiff telah mendaftarkan dan memperoleh pendaftaran cap dagangan “Ban Lee Siang” tersebut atas nama Plaintiff sebagai pemilik berdaftar di bawah Akta Cap Dagangan 1976
- 25

5 dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia melalui Sijil Pendaftaran Cap Dagangan No. 2011008096 bertarikh 1.5.2012 berhubung dengan perkhidmatan membekalkan dan menjual makanan dan minuman kesemuanya dalam Kelas 43. (Eksibit P7).

10 (i) Menurut Sijil Pendaftaran, Eksibit P7, cap dagangan tersebut telah didaftarkan atas nama Plaintiff bagi tempoh selama 10 tahun iaitu dari **5.5.2011** hingga 5.5.3.2021.

15 (j) Plaintiff telah melalui peguam caranya, Tetuan H.S Chew & Co., mengeluarkan dan menghantar serahkan satu Notis Penamatan Lesen/Kebenaran untuk menggunakan Cap Dagangan Berdaftar "Ban Lee Siang" bertarikh 13.7.2012 kepada Defendan di alamat perniagaannya di No. 45-E, Jalan Ong Kim Wee, 75300 Melaka secara pos A.R. Berdaftar dan Surat Akuan Mengepos (Eksibit P9A-D).

20 (k) Eksibit P9A tersebut antara lain menyatakan:

25 *"We are instructed that our client had previously on **18.08.2005 granted you the licence or permission to use our client's aforesaid trade mark to operate your food business similar to that of our client's at the adjoining premises***

identified as No. 45-E, Jalan Ong Kim Wee, 75300 Melaka.

Nevertheless, we are Now instructed by our client to give you **Notice** which we hereby do:-

- 5 **(a)** to terminate the said licence or permission to
continue to use our client's afore-said
registered trade mark "... **Ban Lee Siang**"
with **immediate effect**.
10 In this regard, you are no longer authorized
or permitted by our client to continue to use
or in any manner claim to be associated with
our client's said registered trade mark "...
Ban Lee Siang" in misleading or confusing
15 prospective customers and that you are
required to remove your sign board and all
marks bearing our client's registered trade
mark "... Ban Lee Siang" from your
afore-said business conducted at the
20 premises identified as No. 45-E, Jalan Ong
Kim Wee, 75300 Melaka **within 48 hours**
from the date of your receipt of our this
Notice..."

- 25 (l) Defendan masih terus menggunakan tanda niaga
"Ban Lee Siang" tersebut pada papan tanda niaga
perniagaan "Restoran Ban Lee Siang" di premis
bersebelahan beralamat di No. 45-E, Jalan Ong
Kim Wee, 75300 Melaka yang menjalankan
perniagaan menjual makanan "satay celup" yang
sama dan serupa dengan perniagaan "satay celup"
30 Plaintif itu.

- 5 (m) Plaintiff memohon satu perintah injunksi dan menuntut ganti rugi daripada Defendan atas apa yang didakwa sebagai penyalahgunaan cap dagangan "... Ban Lee Siang" tersebut yang telah didaftarkan atas namanya.

Isu-isu Untuk Ditentukan

4. Isu-isu yang dipersetujui adalah seperti yang berikut:
- 10 (i) sama ada Cap Dagangan Berdaftar "... Ban Lee Siang" yang didaftarkan atas nama Plaintiff sebagai pemilik berdaftar di bawah Akta Cap Dagangan 1976 dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia melalui Sijil Pendaftaran Cap Dagangan No. 2011008098 bertarikh 1.5.2011 dimiliki secara eksklusif oleh Plaintiff?
- 15 (ii) Sama ada Defendan mempunyai apa-apa hak tuntutan ke atas tanda niaga "... Ban Lee Siang"?
- 20 (iii) Sama ada kebenaran dan lesen untuk menggunakan Cap Dagangan Berdaftar "... Ban Lee Siang" telah ditamatkan dengan sempurna melalui Notis Penamatan Lesen/Kebenaran Untuk Mengguna pakai Cap Dagangan Berdaftar "... Ban Lee Siang" bertarikh 13.7.2012?

- 5 (iv) Sama ada Plaintiff berhak kepada perintah injunksi bagi menghalang Defendan daripada terus menggunakan Cap Dagangan Berdaftar "... Ban Lee Siang" pada papan tanda perniagaan "Restoran Ban Lee Siang" selepas Notis Penamatan Lesen/Kebenaran Untuk Menggunakan pakai Cap Dagangan Berdaftar "... Ban Lee Siang" bertarikh 13.7.2012?
- 10 (v) Sama ada Plaintiff berhak kepada relif-relif yang dipohon dalam perenggan 16 (a) hingga 16 (g) Pernyataan Tuntutan bertarikh 26.8.2012 terhadap Defendan?

15 Diperhatikan isu (i), (ii) dan (iii) merupakan isu utama dan penentu bagi isu-isu yang lain. Dalam keadaan tersebut akan kedapatan isu-isu yang akan digabungkan atau dipertimbangkan bersekali. Selain itu, dan untuk memudahkan rujukan, "Kedai Makanan Dan Minuman Ban Lee Siang" (No. Pendaftaran Perniagaan: JM1398757-T) akan dipanggil sebagai Kedai berkenaan, dan "Restoran Ban Lee Siang" sebagai Restoran tersebut. Manakala cap dagangan yang dipertikaikan sebagai cap dagangan tersebut.

20

Isu (i), (ii) dan (iii)

5. Isu-isu ini boleh dipertimbangkan bersekali.

6. Peguam Plaintiff yang terpelajar berhujah bahawa isu-isu ini telah berjaya dibuktikan atas imbangan kebarangkalian. Berdasarkan Eksibit P4, maklumat pendaftaran daripada SSM, serta keterangan daripada SP1, SP2, SP3 dan SP4, Plaintiff mendakwa perniagaan menjual minuman dan makanan “satay celup” di bawah nama Kedai berkenaan di alamat perniagaan No. 45-F, Jalan Ong Kim Wee, 75300 Melaka bersama dengan cap dagangan tersebut dimiliki secara eksklusif oleh Plaintiff seorang diri dan tidak berkongsi dengan sesiapa jua termasuk Defendan sejak 1997. Diperhujahkan lagi bahawa keterangan SP1, SP2 dan SP3 mengesahkan, antara lain:

(a) bahawa SD2 telah menjual keseluruhan perniagaannya kepada Plaintiff seorang sahaja sejak 1997 sehingga hari ini dan Plaintiff sendiri memiliki dan menguruskan perniagaan Kedai berkenaan dengan menggunakan cap dagangan tersebut tanpa gangguan daripada mana-mana orang termasuk Defendan;

(b) ibu Plaintiff (He Chui New) tidak membayar apa-apa wang kepada SD2 untuk membeli sebahagian perniagaan Kedai berkenaan kerana tidak memiliki wang yang mencukupi sepertimana yang ditunjukkan dalam buku akaun Eksibit P1;

- (c) sejak dari tahun 1989 sehingga hari ini ahli keluarga Plaintiff termasuk SP1, SP2 dan SP3 telah berkerja di Kedai berkenaan;
- 5 (d) sejak dari tahun 1997 sehingga awal tahun 2011 Defendan ialah pekerja Plaintiff di Kedai berkenaan dengan menerima gaji dan elaun bulanan tanpa pembahagian apa-apa keuntungan;
- 10 (e) baucer-baucer bayaran gaji dan elaun bulanan (Eksibit P2A-P21, ms 6-14, Ikatan B) serta penyata-penyata caruman KWSP (Eksibit P3A-P3R, ms 15-32, Ikatan B) jelas menunjukkan Defendan ialah pekerja Plaintiff di Kedai berkenaan;
- 15 (f) pendapatan harian daripada perniagaan Restoran tersebut diserahkan oleh Defendan kepada SP3 setiap hari dan bayaran untuk membeli bahan-bahan mentah bagi makanan satay celup dan ramuan membancuh dan menyediakan kuah satay celup bagi kegunaan Kedai berkenaan dan Restoran tersebut;
- 20 (g) walaupun mengetahui tentang pendaftaran cap dagangan tersebut oleh Plaintiff pada tahun 2012 serta kaitan cap dagangan tersebut dalam membentuk nama baik perniagaan Kedai berkenaan, Defendan tidak mengambil apa-apa tindakan untuk mencabar atau mengetepikan
- 25

pendaftaran tersebut jika benar perniagaan Kedai berkenaan serta cap dagangan itu didakwa sebagai dimiliki bersama.

7. Seterusnya diujahkan bahawa keterangan Defendan dan SD2 bukan sahaja meragukan malahan gagal membuktikan bahawa Defendan ada membuat apa-apa sumbangan modal dan menjadi rakan kongsi kepada perniagaan Kedai berkenaan. Semua cek yang dikemukakan juga tidak membuktikan apa-apa tanpa rekod tentang urusan kewangan yang dikatakan dilakukan oleh Defendan. Sebaliknya Defendan gagal mematahkan keterangan bahawa dia hanya merupakan seorang perkerja Kedai berkenaan sahaja. Begitu juga dengan keterangan SD2 yang dikatakan harus diragui dan disangsi kebenarannya kerana Defendanlah yang menanggung makan minumannya; SD2 sanggup membantu dan mengajar orang lain untuk bersaing dengan Kedai berkenaan; SD2 enggan untuk mendedahkan identiti orang yang sebenarnya menyediakan surat akuan Eksibit D13; dan, surat akuan tersebut dibuat setelah Notis Penamatan Lesen bertarikh 13.7.2012 dikeluarkan. Lantaran itu, surat akuan tersebut lebih merupakan satu tindakan terkemudian. Dipertegaskan lagi dengan pengakuan Defendan bahawa Plaintiff sebagai pemilik tunggal Kedai berkenaan dan telah menggunakan cap dagangan tersebut tanpa gangguan sejak 10.9.1997, maka Defendan tidak berhak bergantung kepada seksyen 40 (1)(c) dan (dd) Akta

Cap Dagangan 1976. Selaras juga dengan peruntukan seksyen 35 Akta yang sama, Plaintiff diberi hak eksklusif untuk menggunakan tanda niaga dan cap dagangan tersebut, dan seksyen 36 selanjutnya memberi keterangan *prima facie* akan
5 pemilikan dan juga keesahan keaslian pendaftaran cap dagangan tersebut kepada Plaintiff.

8. Peguam Defendan yang terpelajar pula menafikan ketepatan penghujahan di atas. Peguam Defendan menghujahkan bahawa perniagaan Kedai berkenaan serta
10 cap dagangan tersebut ialah milikan bersama Plaintiff, Defendan dan ibu mereka. Dipertegaskan bahawa Plaintiff dan Defendan masing-masing telah mengeluarkan RM30,000.00, manakala ibu mereka telah membayar RM20,000.00 untuk membeli perniagaan tersebut daripada pemilik asalnya iaitu
15 SD2. Dakwaan Defendan ini dihujahkan disokong oleh keterangan SD2 dan surat akuan berkanun bertarikh 9.8.2012 (Eksibit D13). SD2 dengan jelas mengatakan (Jawapan 6, WSD2, dan perenggan 5, Eksibit D13) bahawa dia tidak menjual Kedai berkenaan dan cap dagangan tersebut kepada
20 Plaintiff seorang sahaja tetapi juga kepada Defendan dan ibu mereka sebagai pembeli dan pemilik bersama. Hakikat ini disokong lanjut daripada keterangan Defendan bahawa pada masa itu dia mempunyai wang seperti ditunjukkan dalam Eksibit D11, wang pertaruhan empat nombor ekor dan
25 Malaysian Pools Sdn Bhd (ms 3, Ikatan C), untuk membeli sebahagian daripada perniagaan Kedai berkenaan. Hakikat ini

gagal dipatahkan oleh SP1 dan SP2 kerana semasa disoal balas mereka mengakui tidak terlibat dalam perbincangan jual beli perniagaan Kedai berkenaan.

9. Peguam Defendan juga telah mengemukakan hujahan
5 lanjutan bagi menjawab penghujahan Plaintif. Berkenaan pendaftaran nama Plaintif sebagai pemilik tunggal, Defendan menjelaskan itu semua atas permintaan ibu mereka (yang sudah tua dan tidak mampu menyumbang) dan demi untuk menjaga perniagaan keluarga daripada dimasuki oleh orang
10 luar iaitu isteri Defendan memandangkan Plaintif pada masa itu masih bujang. Manakala bagi isu Defendan dikatakan hanya seorang pekerja, Defendan menegaskan eksibit P2 dan P3, rekod pembayaran gaji dan sumbangan KWSP, tidak memberi gambaran sewajarnya tentang pengurusan Kedai
15 berkenaan terutamanya yang berkaitan dengan kedudukan isteri Defendan dan pembayaran RM1000.00 lagi setiap minggu kepada Defendan untuk menampung perbelanjaan keluarganya (empat orang tanggungan). Yang paling penting dihujahkan bukan sahaja SP3 mengatakan isteri Defendan
20 tidak dibayar gaji atau caruman KWSP, SP3 juga mengakui bahawa Defendan merupakan rakan kongsi Kedai berkenaan. Kesemua keterangan di atas menyokong hujahan bahawa perniagaan Kedai berkenaan serta cap dagangan tersebut ialah milikan bersama antara Plaintif, Defendan dan ibu
25 mereka.

10. Berkenaan dengan isu (iii), persoalan yang berkaitan dengan Restoran tersebut harus dipertimbangkan bersama isu-isu di atas. Peguam Plaintiff menjelaskan bahawa isu pemilikan perniagaan Restoran tersebut bukan merupakan isu yang penting yang perlu diputuskan oleh Mahkamah ini kerana Plaintiff tidak menuntut apa-apa relif terhadap pemilikan perniagaan Restoran tersebut. Pemilikan Restoran tersebut oleh Defendan sebagai pemilik tunggal bukan sahaja tidak dicabar justeru diakui oleh Plaintiff. Namun apa yang dipohon oleh Plaintiff ialah perintah-perintah melarang Defendan daripada terus melanggar dengan mengelirupa dan menggunakan cap dagangan tersebut milikan Plaintiff di papan tanda perniagaan Restoran tersebut selepas lesen dan kebenaran penggunaannya ditamatkan oleh Plaintiff melalui Notis Penamatan bertarikh 13.7.2012 (Eksibit P9A). Peguam mewajarkan tindakan ini kerana Restoran tersebut didakwa pada asalnya merupakan cawangan Kedai berkenaan dan daripada keterangan lisan dan dokumentar daripada SP1, SP2 dan SP3, Defendan merupakan pekerja Kedai berkenaan dan segala urusan perniagaan Restoran tersebut dilakukan oleh pekerja Kedai berkenaan. Dengan itu diujahkan penggunaan cap dagangan tersebut di papan tanda Restoran tersebut pada 18.8.2004 dibenarkan sehinggalah penggunaannya dibatalkan melalui notis penamatan berkenaan dan penggunaan selepas itu oleh Defendan diujahkan telah melanggar cap dagangan tersebut. Peguam Plaintiff telah merujuk kepada kes **H & R Johnson Tiles Ltd. V**

H & R Johnson (M) Bhd. (1998) 4 MLJ 13 untuk menyokong saranan di atas.

11. Peguam Defendan tidak berpandangan sedemikian. Peguam Defendan menyangkal hujahan Plaintiff bahawa pada
5 asalanya Restoran tersebut merupakan cawangan Kedai berkenaan dan segala urusan perniagaan dan kewangan dipunyai dan ditanggung oleh Kedai berkenaan. Walaupun mengatakan bahawa dia telah mengeluarkan kesemua modal penubuhan Restoran tersebut, Plaintiff telah gagal
10 mengemukakan apa-apa bukti malahan telah menukar keterangannya iaitu pada mulanya mengatakan penubuhan Restoran tersebut adalah daripada hasil pendapatan Kedai berkenaan tetapi kemudiannya mengatakan dia menggunakan wangnya sendiri bagi penubuhan Restoran tersebut. Di
15 samping itu, Plaintiff bersetuju bahawa kedua-dua perniagaan itu berlainan kerana masing-masing memfailkan borang cukai pendapatan secara berasingan; Plaintiff mengaku tidak wujudnya sebarang dokumen yang menunjukkan bahawa Defendan ialah seorang pemegang amanah; kegagalan
20 semua saksi Plaintiff termasuk SP1, SP2, SP3 dan Plaintiff sendiri untuk mengemukakan atau membawa bukti, yang dikatakan ada, ke Mahkamah untuk menunjukkan bahawa pendapatan Restoran tersebut dimasukkan ke dalam akaun Kedai berkenaan; pembohongan SP1 dan SP3; Eksibit P5, carian SSM jelas menunjukkan Restoran tersebut milik
25 tunggal Defendan; dan yang paling ketera ialah hakikat yang

hendak ditunjukkan bahawa Defendan hanya menerima gaji, elaun dan caruman KWSP daripada Kedai berkenaan sehingga September 2004 dikatakan bercanggah dengan dakwaan Defendan hanyalah pekerjanya yang telah
5 diamanahkan untuk menguruskan cawangan Restoran tersebut. Sebaliknya, fakta tersebut menyokong keterangan Defendan bahawa semasa dia berbincang dengan Plaintiff untuk membuka Restoran tersebut sebagai milikan tunggalnya, Defendan telah bersetuju melepaskan
10 hakmiliknya ke atas Kedai berkenaan tetapi tetap akan membantu Plaintiff dalam perniagaannya.

12. Peguam Defendan selanjutnya menegaskan bahawa Plaintiff telah berbohong kerana gagal mengenal pasti sama ada Restoran tersebut ialah cawangan kepada kedai
15 berkenaan, ataupun Defendan ialah pemegang amanah yang telah diberi kebenaran untuk mengguna cap dagangan tersebut. Percanggahan yang telah dilakukan dalam versi Plaintiff dihujahkan mempunyai kesan pemusnah kepada kes Plaintiff. Melalui notis penamatan lesen, Eksibit P9A, Defendan
20 dikatakan sebagai pemegang lesen yang telah diberi kebenaran untuk menggunakan cap dagangan tersebut. Notis tersebut tidak mengatakan Defendan merupakan seorang pekerja yang diamanahkan (seperti dalam pernyataan tuntutan) untuk menguruskan Restoran tersebut yang merupakan
25 cawangan Kedai berkenaan. Sebenarnya, hujah peguam Defendan, Plaintiff mengakui bahawa Restoran tersebut milik

Defendan dan bukan cawangan Kedai berkenaan. Dalam erti kata lain, percanggahan tersebut mendedahkan bahawa tuntutan Plaintif bergantung kepada bohong semata-mata.

13. Kesan daripada saranan di atas, peguam Defendan
5 menghujahkan bahawa Defendan berhak untuk didaftarkan secara bersama ke atas cap dagangan tersebut selaras dengan peruntukan seksyen 21 (1) Akta Cap Dagangan 1976. Walaupun pendaftaran tersebut belum lagi dilakukan, dan pendaftaran cap dagangan tersebut telah dilakukan oleh
10 Plaintif seorang tanpa persetujuan dan pengetahuan Defendan, itu tidak berkesan untuk merampas hak milik Defendan ke atas cap dagangan tersebut dan menghalang Defendan sebagai pemilik bersama daripada menggunakannya. Hak Defendan dengan jelas dipelihara dan
15 dilindungi di bawah peruntukan seksyen 40 (1) (c) dan (dd), Akta Cap Dagangan 1976. Dengan pengakuan Plaintif dalam Notis Penamatan Lesen Eksibit P9A dan hakikat dalam tempoh masa 7 tahun 11 bulan iaitu dari tarikh penubuhan Restoran tersebut sehingga notis penamatan lesen eksibit
20 P9A itu, Plaintif telah tidak membantah ataupun menghalang penubuhan Restoran tersebut. Ini dengan jelas menyokong hujahan bahawa Plaintif sebenarnya dan sememangnya bersetuju bahawa Defendan boleh menggunakan cap dagangan tersebut. Dipertegaskan bahawa Defendan berhak
25 menggunakan cap dagangan tersebut selaras dengan

peruntukan Akta Cap Dagangan 1976 dan dengan itu tuntutan
Plaintif seharusnya ditolak.

Penemuan Mahkamah

14. Setelah membuat pertimbangan yang sewajarnya, saya
5 bersetuju sepenuhnya dengan penghujahan peguam
Defendan yang terpelajar. Berkenaan dengan isu-isu di atas,
keterangan SP1, SP2, SP3 dan SP4 juga amat tidak
menyakinkan saya. SP1, SP2 dan SP3 merupakan pekerja
kedai berkenaan. SP1 dan SP3 pula ialah adik beradik
10 dengan Plaintif (SP4). SP1 dengan tegas mengatakan Plaintif
telah membeli Kedai berkenaan termasuk Restoran tersebut.
Pada hal Restoran tersebut hanya ditubuhkan dalam tahun
2004 dan pembelian Kedai berkenaan daripada SD2 ialah
pada tahun 1997. Walaupun semasa di pemeriksaan balas
15 SP1 bersetuju dia tidak terlibat langsung dengan
perbincangan pembelian Kedai berkenaan, SP1 tetap,
semasa di pemeriksaan semula mengatakan dia mendapat
tahu akan hakikat itu daripada perbincangan keluarga sahaja.
Apa yang dibincangkan itu tidak pula dinyatakan. Selain itu,
20 SP1 juga bertegas bahawa isteri Defendan ialah seorang
pekerja di Kedai berkenaan. Dalam pemeriksaan semulanya,
SP1 masih mengatakan isteri Defendan seorang pekerja
Kedai berkenaan dan telah dibayar gaji oleh adik
perempuannya. Keterangan SP1 ini jelas bercanggah secara
25 serius dengan keterangan SP3 yang mengatakan sebaliknya.
Tentang Restoran tersebut sebagai cawangan, keterangan

SP1 juga bercanggah dengan carian SSM di Eksibit P4. Begitu juga dengan keterangan SP2 yang tidak terlibat dengan pembelian kedai berkenaan tetapi bertegas bahawa Restoran tersebut merupakan cawangan hanya atas alasan dia bekerja di situ. Kedudukan yang sama juga dengan keterangan SP3, adik SP1 dan SP4 (Plaintif). SP3 mengesahkan ibunya tidak mempunyai wang untuk berkongsi membeli Kedai berkenaan. Namun dalam pemeriksaan balas mengatakan dia tidak tahu sama ada ibunya ada mempunyai akaun lain. SP3 juga semasa pemeriksaan balas pada mulanya bertegas bahawa isteri Defendan merupakan seorang pekerja Kedai berkenaan. Tetapi setelah ditunjukkan ketiadaan nama isteri Defendan itu dalam senarai caruman KWSP, SP3 lantas mengubah keterangannya dan mengatakan isteri Defendan hanya membantu dan bekerja separuh masa sahaja. Bagaimanapun apabila disyorkan:

“Q : Setuju bahawa nama Chong Siok Hin tidak dicatatkan dalam caruman KWSP kerana dia dianggap membantu suaminya, Chua Cheng Ho yang merupakan salah seorang pemilik Kedai Makanan dan Minuman Ban Lee Siang.

A : Saya setuju.”

SP3 mengakui bahawa isteri Defendan itu bukan seorang pekerja tetapi membantu Defendan, salah seorang PEMILIK KEDAI BERKENAAN! Diperhatikan lanjut walaupun SP3 mengatakan dia ada mempunyai rekod kewangan Kedai

berkenaan namun satu pun tidak dikemukakan. Bukan sahaja keterangan SP3 itu tidak menyakinkan dan peranannya adalah jelas untuk membantu Plaintiff, SP3 telah membuat satu pengakuan iaitu Defendan merupakan salah seorang rakan kongsi Kedai berkenaan, dan ini mempunyai kesan kritikal dan pemusnah kepada kes Plaintiff walaupun cuba dibetulkan semasa pemeriksaan semula; Nasi telah menjadi bubur; dan secara langsung menyokong kes Defendan. Di samping bersetuju dengan hujahan peguam Defendan, saya perhatikan kesemua saksi Plaintiff, walaupun tidak terlibat langsung dengan urusan pembelian Kedai berkenaan daripada SD2, telah dengan jelas cuba membantu Plaintiff tetapi gagal dilakukan. Yang menghairankan lagi, SP3, yang bertanggungjawab menjaga kewangan, gagal mengemukakan apa-apa rekod urusan kewangan Kedai berkenaan atau Restoran tersebut walaupun mengetahui akan kedudukan kedua-dua perniagaan itu dari sudut tanggungan cukai pendapatan. Lebih-lebih lagi, Kedai berkenaan telah dilawati oleh pegawai daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Saya amat tidak yakin dengan keterangan mereka. Begitu juga dengan keterangan Plaintiff sendiri yang berdolak dalik berkenaan dengan pelaburan modal dalam penubuhan Restoran tersebut. Pada mulanya Plaintiff mengatakan bahawa dia menggunakan wang hasil pendapatan daripada Kedai berkenaan. Namun apabila diperiksa balas untuk menunjukkan akaun kewangan Kedai berkenaan, Plaintiff mengatakan Kedai berkenaan tidak membuat untung ketika itu

dan sebaliknya menggunakan wangnya sendiri. Bagaimanapun dia masih gagal menunjukkan apa-apa bukti dokumentar untuk menyokong keterangannya itu. Ini menghairankan. Saya berpendapat Plaintiff berada dalam kesukaran untuk menyokong keterangannya lebih-lebih lagi apabila versinya dimusnahkan oleh Notis Penamatan Lesen Eksbit P9A dan hakikat tindakan baru diambil setelah Defendan menggunakan cap dagangan tersebut lebih dari 7 tahun sejak penubuhan Restoran tersebut. Kemusnahan kes Plaintiff dimeterikan dengan pengakuan peguam Plaintiff bahawa isu milikan Restoran tersebut tidak penting dan tidak dicabar. Itu terjumlah kepada satu pengakuan kepada versi Defendan.

15. Dalam keadaan di atas, saya amat yakin dengan keterangan Defendan (SD1) dan SD2. Lebih-lebih lagi keterangan SD 2, pengasas dan pemilik asal Kedai berkenaan dan cap dagangan tersebut. Atas imbangan kebarangkalian, saya berpendapat keterangan Defendan dan SD 2 adalah munasabah. Walaupun kelihatan ada percanggahan dalam keterangannya, SD2, dalam keadaan kesakitan serius yang dihidapinya, telah dengan jelas mengatakan Kedai berkenaan dan cap dagangan tersebut bukan dijual kepada Plaintiff sahaja malahan kepada Defendan dan ibu mereka juga. Plaintiff dalam keterangan enggan menjawab soalan tentang surat akuan, Eksibit D13, yang diikrarkan oleh SD2 walaupun ditanya beberapa kali termasuk oleh Mahkamah. Saya juga

mempercayai keterangan Defendan tentang kedudukan kewangannya pada masa itu dan bagaimana dia mampu untuk berkongsi membeli perniagaan SD2 itu malahan bagaimana dia berkeupayaan menubuhkan Restoran tersebut.

5 Keterangan Defendan diberi keyakinan lanjut melalui keterangan di pihak Plaintiff sendiri antaranya: Tidak dinafikan maklumat daripada carian SSM ke atas kedua-dua perniagaan i.e. Kedai berkenaan (Eksibit P4) dan Restoran tersebut (Eksibit P5), tidak mengandungi apa-apa butiran atau catatan

10 berkenaan dengan cawangan; diakui bahawa Restoran tersebut ditubuhkan pada 18.8.2004 dan dimiliki oleh Defendan; dan, sejak penubuhan Restoran pada 2004 sehingga pengeluaran Notis Penamatan Lesen Eksibit P9A bertarikh 13.7.2012, Defendan telah menjalankan peniagaan

15 satay celup dan menggunakan cap dagangan tersebut tanpa gangguan atau halangan daripada Plaintiff. Dalam keadaan itu, saya dapat rumuskan bahawa Defendan ialah pemilik bersama Kedai berkenaan dan cap dagangan tersebut. **Jika tidak**, kenapakah Plaintiff mengakui:

20 “Defendan (SD1) berbincang dengan Plaintiff untuk membuka satu cawangan kedai atas nama dan gaya “Restoran Ban Lee Siang” yang menjalankan perniagaan “satay celup” yang sama dan serupa dengan perniagaan satay celup Plaintiff di premis

25 bersebelahan beralamat di No. 45-E, Jalan Ong Kim Wee, 75300 Melaka yang didaftarkan atas nama Defendan pada 18.8.2004 **dengan syarat Defendan tidak mempunyai apa-apa tuntutan ke**

atas perniagaan Plaintiff menjual minuman dan makanan "satay celup" di bawa nama "Kedai Makanan dan Minuman Ban Lee Siang sebagaimana yang diakui dalam perenggan 33 Afidavit Jawapan Chua Cheng Ho yang diikrarkan pada 7.3.2013- (Tekanan diberi, Ikatan D, perenggan 6)", dan,

*"We are instructed that our client had previously on **18.08.2005 granted you the licence or permission to use our client's aforesaid trade mark to operate your food business similar to that of our client's at the adjoining premises identified as No. 45-E, Jalan Ong Kim Wee, 75300 Melaka.***

*Nevertheless, we are Now instructed by our client to give you **Notice** which we hereby do:-*

*(b) to terminate the said licence or permission to continue to use our client's afore-said registered trade mark "... **Ban Lee Siang**" with **immediate effect.***

*In this regard, you are no longer authorized or permitted by our client to continue to use or in any manner claim to be associated with our client's said registered trade mark "... **Ban Lee Siang**" in misleading or confusing prospective customers and that you are required to remove your sign board and all marks bearing our client's registered trade mark "... **Ban Lee Siang**" from your afore-said business conducted at the premises identified as No. 45-E, Jalan Ong Kim Wee, 75300 Melaka **within 48 hours from the date of your receipt of our this Notice...***

(Tekanan diberi: Eksibit P9A)

16. Dalam keadaan di atas adakah Defendan boleh dikatakan telah melakukan pelanggaran cap dagangan tersebut yang telah didaftarkan atas nama Plaintiff? Di sinilah terserlahnya keberkesanan penghujahan peguam Defendan di atas kerana dalam kedudukan yang diperjelaskan saya bersetuju dengan penghujahan bahawa hak Defendan dipelihara dan dilindungi di bawah seksyen 40 (1)(c) dan (dd), Akta Cap Dagangan 1976. Seksyen 40 (1) (c) dan (dd), setakat yang berkaitan, menyebut:

10 **Perbuatan yang tidak menjadi pelanggaran**

40. (1) Walau apa pun yang terkandung dalam Akta ini, perbuatan yang berikut tidaklah menjadi suatu pelanggaran terhadap sesuatu cap dagangan —

15 (c) penggunaan oleh seseorang akan sesuatu cap dagangan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang mengenainya ia dengan sendirinya atau melalui peniaga sebelumnya dalam perniagaannya telah menggunakan terus menerus cap dagangan itu dari suatu tarikh sebelum—

20 (i) cap dagangan berdaftar itu digunakan oleh tuan punya berdaftar itu, oleh peniaga sebelumnya dalam perniagaannya atau oleh seorang pengguna berdaftar cap dagangan itu; atau

25 (ii) cap dagangan itu didaftarkan, mengikut mana yang lebih awal;

5 (dd) penggunaan cap dagangan itu oleh seseorang berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan yang mengenaiya tuan punya berdaftar atau pengguna berdaftar pada bila-bila masa bersetuju secara nyata atau tersirat;"

10 Walaupun peruntukan seksyen 40 (1)(c) tersebut biasanya dikatakan menyentuh tentang pembelaan penggunaan secara serentak dengan jujur (*honest concurrent use defence*) (lihat **Trade Mark Law In Malaysia, Cases and Commentary**, ms 177 et seq), namun kes di sini ternyata lebih terang kerana Defendan telah berjaya membuktikan dia bersama Plaintiff dan ibu mereka telah membeli cap dagangan tersebut pada 15 10.9.1997 daripada SD2 tetapi cap dagangan itu hanya didaftarkan atas nama Plaintiff sebagai pemilik berdaftar pada 1.5.2012 tanpa persetujuan dan pengetahuan Defendan. Defendan boleh, jika dilakukan, memohon untuk didaftar di bawah seksyen 20 (1) Akta 1976 itu. Pada pandangan saya, 20 peruntukan ini terpakai dalam kedudukan fakta kes ini dan Defendan dikecualikan daripada dikatakan melanggar cap dagangan tersebut.

25 17. Saya juga berpendapat peruntukan seksyen 40 (1) (dd) juga terpakai di sini memandangkan dari tarikh penubuhan Restoran tersebut iaitu 18.8.2004 sehingga tarikh surat penamatan dan tuntutan Plaintiff bertarikh 13.7.2012 (Eksibit P9A), selama 7 tahun 11 bulan, Plaintiff tidak membantah

ataupun menghalang penubuhan Restoran tersebut. Seperti diujahkan oleh peguam Defendan yang saya persetujui, ini jelas membuktikan Plaintiff sebenar dan sememangnya telah bersetuju bahawa Defendan boleh menggunakan cap dagangan tersebut. Berdasarkan peruntukan seksyen 40 (1)(c) dan (dd) di atas, Defendan tidak boleh dikatakan telah melakukan apa-apa pelanggaran ke atas cap dagangan tersebut di bawah Akta Cap Dagangan 1976.

Isu (iv) dan (v)

18. Dengan penemuan dan keputusan isu (i), (ii) dan (iii) di atas, isu (iv) dan (v) terjawab dengan sendirinya. Dengan penemuan dan keputusan di atas, Defendan berhak untuk menggunakan cap dagangan tersebut.

Kesimpulan

19. Akhir kalam, Plaintiff telah gagal untuk membuktikan tuntutan dan dakwaannya atas imbalan kebarangkalian. Dengan itu saya menolak tuntutannya dengan kos sebanyak RM10,000.00 kepada Defendan.



**DATUK ABDUL KARIM BIN ABDUL JALIL
PESURUHJAYA KEHAKIMAN
MAHKAMAH MELAKA**

5.5.2014

Peguam Plaintiff

Chew Wee Kian bersama Zuraini Binti Zulkifli

Tetuan H. S. Chew & Co

Peguambela & Peguamcara,

5 543-A (1st Floor), Taman Melaka Raya
75000 Melaka.

Peguam Defendan

YB Shoong Seong CHin

10 Tetuan Chin & Yau

Peguambela & Peguamcara

No 1-24, Jalan PM3, Plaza Mahkota

75000 Melaka

15 **Rujukan :**

- **H & R Johnson Tiles Ltd. V H & R Johnson (M) Bhd.**
(1998) 4 MLJ 13;
- **Trade Mark Law In Malaysia, Cases and**
20 **Commentary, ms 177.**