

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA LISENSI
PADA PERJANJIAN LISENSI PATEN**



NUR DARMAWATI
NIM : 030 111 097 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

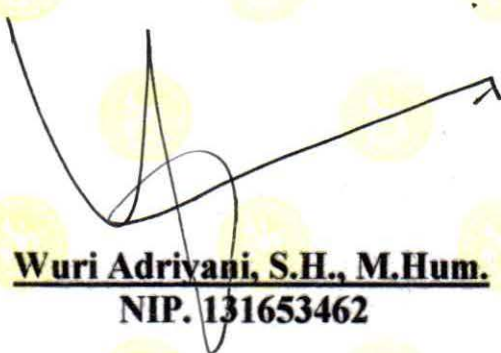
**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA LISENSI
PADA PERJANJIAN LISENSI PATEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.
NIP. 131653462


Nur Darmawati
Nim : 030111097 U

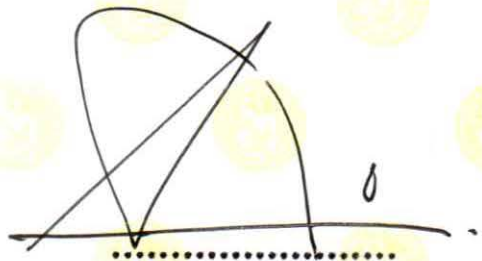
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji
Pada hari Senin, Tanggal 18 Juli 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.



.....

Anggota : 1. Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.



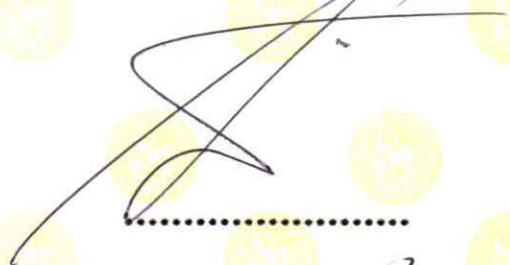
.....

2. Dra. Soendari Kabat, S.H., M.Hum



.....

3. Mas Rahma, S.H., M.H.



.....

4. Fifi Yunita, S.H., M.H.



.....

MOTTO

Berbuat apa yang baik menurut kemampuanmu, dengan cara yang terbuka bagimu, di segala tempat yang ada dalam pengetahuanmu, dalam setiap waktu yang tersedia bagimu, kepada semua orang yang ada dalam jangkauanmu, sepanjang masa hidupmu. (Wesley)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesempatan hidup dan kesehatan hingga sekarang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Penerima Lisensi Pada Perjanjian Lisensi Paten" dengan baik,

Selama penyusunan hingga persidangan, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan, bimbingan, saran dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

♥ *Mama SULISTIYAWATI dan Papa GURJITNO yang sudah memberi izin untuk mengecap hidup selama ini serta merawat dan membesarkan adek hingga sekarang, tanpa mengeluh dan tanpa pamrih.*

Terima kasih atas segala doa dan pengertian yang sudah diberikan selama ini...

♥ *Mas Wawan, mbak Ruri, dan keponakanku yang imoet-Vina yang sudah melengkapi hidupku menjadi lebih sempurna... juga kepala suku berikut kroni-kroni di tropodo J32 terutama mbak Ninin, dan putri semut-Titis yang sudah mau mendengarkan kisah-kisah seribu satu malamku... thank's so much yaa...*

♥ *Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan; Bapak Zaidun, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan; Ibu Prof. DR. Sri Hayati, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan II; Bapak DR. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III, beserta crew-crew FH mulai dari BAK sampai KK...terima kasih*

♥ *Bu Wuri Adriyani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah sudi menjadi guru yang pengertian dan sabar dalam membimbing serta dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan selama penulisan skripsi ini...*

♥ Bapak Didik Endro P, S.H., M.H., selaku bapak penganyom dan pelindung saya selama bersekolah di fakultas hukum, terima kasih banyak atas segala perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada saya selama ini mulai dari moot court hingga bahan-bahan wacanan untuk penulisan skripsi...

♥ Ibu Fifi Junita, S.H., M.H., selaku dosen wali selama 4 tahun ini yang telah banyak memberikan arahan demi kelancaran studi saya di Fakultas Hukum UNAIR,

♥ Teman-teman Moot Court dan KKN Alternatif Kelompok G yang tak terlupakan karena kekompakan dan kerjasamanya.....

♥ Best Friend in my live Assiria Nugraha, Gading Safiti dan Tania Tiar yang sudah membantu mengulurkan tangan di kala aku butuh, memarahi dikala aku salah, dan menangis bersama dikala aku sedih... thank's so much for relationship, attention n' support selama ini...

♥ Lioute S, Citha R, Mbak Okta, dan Pite... makasi atas "pengalaman" yang sudah terjalin dan tak terlupakan selama ini.....

♥ Mas Wanda, Sugik, Power Tech... makasih buanget atas bantuan, waktu, tenaga dan pikirannya buat kesuksesan dalam penyusunan skripsiku ini....

♥ Agung, Reza, Emil, Dila+Nova, Dina, Nyimas+Amir, Helen, Irma ... thank's buat pertemanannya selama ini dan bantuannya dalam menyelesaikan masalah-masalahku baik pada saat biasa maupun pada saat ujian... don't forget me n' keep connecting ya !!!!

♥ Buat konco-koncoku sing wis perhatian koyo'to Kadek, thank's yo atas bantuanmu selama ini-ojo kapok yo... Rani, makasi buat persamaan yang ada diantara kita semoga persahabatan kita bisa langgeng. Aulia, temen SMA'ku yang manis dan baik makasih atas persahabanmu selama ini... Deby, Ratih makasih atas saran-saran buat toeffl nya ya..

♥ *Temen-temen sepenjuanganku yang dari yang masih "take off" sampe yang dah "landing" dari nyusun skripsi mulai dari Dina, Fajar, Milky, Juliet, especially Tito dan Rinto yang dah berkenan membuat klub "kejamnya dunia" selama bimbingan... thank's and matur suwun sanget yo...*

♥ *Someone in somewhere thank's for attention, makasi buat pengalaman yang sudah di berikan padaku karena tanpa itu aku gak akan pernah tau apa itu kegagalan dan pengalaman pahit, semua itu akan menjadi bagian dari lika-liku kehidupanku yang penuh misteri dengan makna tersendiri...*

♥ *Semua pihak-pihak dari sabang sampai merauke yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, makasih sebanyak-banyaknya buat waktu, dukungan dan bantuan yang sudah diberikan baik langsung maupun tidak langsung buat kelancaran dan kesuksesan skripsiku ini, semoga segala kebaikan kalian dibalas Allah S.W.T ya... Amin*

Saya menyadari dalam penyusunan skripsi ini, masih jauh dari sempurna baik materi maupun tata bahasanya, oleh karena itu sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya, dan mohon maaf sebanyak-banyaknya atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Sidoarjo, 29 Juli 2005

Nur Darmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	9
4. Tujuan Penulisan.....	10
5. Metode Penulisan.....	10
a. Pendekatan Masalah.....	10
b. Sumber Bahan Hukum.....	11
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	11
d. Analisa Bahan Hukum.....	12
6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	12
BAB II. PENGATURAN PERJANJIAN LISENSI PATEN.....	14
1. Pengaturan Perjanjian Menurut BW.....	14
2. Perjanjian Lisensi Paten Menurut UU Paten.....	24

BAB III. UPAYA HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI PATEN YANG DIRUGIKAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI PATEN.....	43
1. Proses Litigasi.....	45
2. Proses Non Litigasi.....	51
 BAB IV. PENUTUP.....	 58
1. Kesimpulan.....	58
2. Saran.....	59
 DAFTAR BACAAN	
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Paten merupakan sistem perlindungan terhadap karya intelektual atas suatu hasil invensi di bidang teknologi. Perlindungan paten di Indonesia telah dikenal semenjak jaman Belanda dengan istilah *Octrooi Wet* 1910 Nomor 136 Stb 1911-313, kemudian seiring dengan adanya Pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JS/5/41/4 tanggal 12 Agustus 1953 jo Nomor JG/1/2/7 tanggal 29 Oktober 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 (L.N.R.I. Nomor 39 Tahun 1989 jo T.L.N Nomor 3398 Tahun 1989 – masa berlaku semenjak tanggal 1 Agustus 1991) jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 (L.N.R.I. Nomor 30 Tahun 1997 jo T.L.N 3680 Tahun 1997 – masa berlaku semenjak tanggal 7 Mei 1997) dan yang terbaru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembar Negara Republik Indonesia (L.N.R.I. Nomor 109 Tahun 2001) - (selanjutnya akan disebut UU Paten).

Menurut Tim Lindsey, dkk. paten berasal dari kata *Laten* yaitu kata dalam bahasa latin yang berarti terselubung, sedangkan lawan kata dari kata *laten* adalah paten yang berarti terbuka.¹ Arti kata terbuka di dalam paten adalah berkaitan dengan invensi yang dimintakan paten. Semua rahasia yang berkaitan dengan invensi tersebut harus diuraikan dalam sebuah dokumen yang disebut spesifikasi

¹ Tim Lindsey, Edy Damian, Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, 2002, h. 183

paten. Pada tahap pengumuman, informasi mengenai invensi yang diajukan paten tersebut diumumkan kepada publik dengan cara menempatkannya pada Berita Resmi Paten dan sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal (Pasal 43 UU Paten).

Paten itu sendiri bertujuan untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, invensi di bidang teknologi hanya akan mendapat perlindungan jika invensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur Undang-Undang. Hak yang diperoleh melalui paten adalah hak khusus untuk menggunakan invensi yang telah dilindungi paten serta melarang pihak lain melaksanakan invensi tersebut tanpa persetujuan dari pemegang paten.

Ada 4 keuntungan sistem paten jika dikaitkan dengan perannya dalam meningkatkan perkembangan teknologi dan ekonomi:²

1. paten membantu menggalakkan perkembangan teknologi dan ekonomi suatu negara;
2. paten membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya industri kecil;
3. paten membantu perkembangan teknologi dan ekonomi negara lain dengan fasilitas lisensi;
4. paten membantu tercapainya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

Selain keuntungan yang diperoleh, paten juga memiliki kerugian. Kerugian dari paten adalah berkaitan dengan biaya paten yang relatif mahal dan jangka waktu yang relatif singkat yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana (Pasal 8 UU Paten). Lain daripada itu tidak semua invensi dapat dipatenkan menurut UU Paten yang berlaku (Pasal 7 UU Paten).

² *Ibid*, h. 84

Keuntungan yang diperoleh dari paten itu sendiri bagi pemegang paten adalah :

- ❖ Paten memberikan hak pada inventor hak eksklusif untuk mengeksploitasi invensinya secara komersial selama waktu tertentu (Pasal 1 Angka 1 UU Paten).
- ❖ Paten juga memberikan hak kepada inventor untuk melarang pihak lain untuk membuat, menggunakan dan menjual invensi yang telah dilindungi paten tanpa persetujuan pemegang paten (Pasal 16 ayat 1 UU Paten).
- ❖ Pemegang paten (inventor) mendapatkan perlindungan hukum atas hasil invensi yang diperoleh.

Salah satu bentuk pelaksanaan dari hak eksklusif yang dimiliki pemegang paten adalah untuk melisensikan kepada pihak lain. Ketentuan yang mengatur tentang lisensi paten diatur pada Pasal 69 – Pasal 73 UU Paten. Pemegang atau pemilik paten mempunyai hak untuk memberikan paten yang dimilikinya kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi paten.

Secara harfiah, Lisensi berasal dari kata "*licentia*" (latin). Pengertian lisensi secara umum menurut Roeslan Saleh adalah jika kita (pemegang hak) memberikan kepada seseorang lisensi terhadap suatu *oktroi*³ atau *merk*, maka kita memberikan kebebasan atau ijin kepada orang itu untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya dia tidak boleh gunakan.⁴ Pendapat tersebut serupa dengan pengertian lisensi pada kamus hukum yang menyebutkan bahwa lisensi adalah ijin, persetujuan dari pemegang hak *oktroi* kepada orang lain untuk memakai seluruh atau sebagian hak *oktroinya*.⁵

³ Oktroi berasal dari bahasa Belanda yang berarti paten, sehingga dengan demikian pengertian dari lisensi itu sendiri adalah ijin yang diberikan pemegang hak kepada pihak lain dalam bentuk berupa suatu paten atau merek.

⁴ Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 11.

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 355.

Untuk memberikan arti yang spesifik terhadap pengertian “Lisensi”, secara umum dalam Black’s Law Dictionary, *license* ini diartikan sebagai:

A personal privilege to do some particular act or series of acts...or The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or other wise would not allowable

- Kalimat diatas memiliki makna yaitu suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk ijin dan bila tanpa adanya ijin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai perjanjian Lisensi tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 73 UU Paten), akan tetapi peraturan yang dimaksud hingga saat ini belum ada.⁶ Sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri bagi pelaku usaha yang akan mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak lain. Pembahasan mengenai perjanjian lisensi paten akan dibahas dalam bab tersendiri.

Sebagai akibat belum adanya Peraturan Pemerintah yang secara jelas mengatur mengenai perjanjian lisensi yang dimaksud, maka dalam menjalankan hubungan bisnis masing-masing pihak yaitu pemilik/pemberi lisensi dan penerima lisensi harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* – (selanjutnya disebut BW) dengan tetap mengutamakan ketentuan yang mengatur mengenai

⁶ Insan Budi Maulana, *Perjanjian Lisensi Paten*, Grafika, Jakarta, 1996, h. 15

perjanjian lisensi paten sebagaimana yang telah ada dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 UU Paten, sebagai asas *lex specialis derogat legi superior*.

Seperti telah diuraikan diatas dalam UU Paten telah diatur bahwa lisensi dapat diberikan oleh pemilik/pemegang paten melalui suatu perjanjian. Karena bentuk lisensi adalah suatu perjanjian, maka tidak lain lisensi adalah berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁷ Jadi pada prinsipnya perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, asal telah dipenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW maka perjanjian tersebut sudah sah meskipun dibuat secara lisan. Hanya saja, dengan dibuatnya perjanjian secara tertulis maka hal tersebut akan memudahkan dari segi pembuktian dalam praktek di samping mengurangi timbulnya *dispute* tentang isi perjanjian yang bersangkutan.⁸

Disamping itu dalam konteks hukum perjanjian lisensi juga berlaku asas konsensualisme yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan timbul sejak tercapainya suatu kesepakatan diantara para pihak.⁹ Sehingga perjanjian lisensi dapat dilaksanakan apabila telah dicapai kesepakatan terlebih dahulu antara para pihak mengenai bentuk dan isi dari perjanjian lisensi paten tersebut.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri baik bentuk maupun isinya sepanjang tidak bertentangan

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1992, h.1.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 83-84

⁹ Subekti, *Op Cit*, h. 15

dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁰ Hal yang perlu diperhatikan adalah perjanjian lisensi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Paten

Perjanjian lisensi yang dibuat merupakan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Kedua belah pihak harus tunduk pada setiap Pasal yang dituangkan dalam suatu perjanjian bisnis dimana sebelumnya para pihak diberi kebebasan untuk menyampaikan kehendaknya sesuai dengan asas kebebasan berkontak (*freedom contract principle*). Hal ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).

Namun di dalam praktik yang sering ditemui adalah tidak selamanya para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut selalu konsekuen dengan apa yang telah disepakatinya. Pada umumnya hal ini terjadi di kalangan penerima lisensi paten yang berada pada bargaining position rendah sehingga harus menerima dan menandatangani suatu perjanjian lisensi paten yang telah ditentukan dan ditetapkan sepihak oleh pihak pemberi lisensi (*take it or leave it*). Sehingga penerima lisensi memiliki keterbatasan kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian tersebut, umumnya perjanjian itu disebut dengan perjanjian baku. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa penerima lisensi paten tersebut berada dalam pihak

¹⁰ *Ibid*, h. 13. Pembatasan kebebasan dalam perjanjian terdapat dalam Pasal 1337 BW yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dilarang apabila melanggar Undang-Undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

yang memiliki *bargaining position* lebih rendah dibanding dengan pemilik/pemberi paten yang mempunyai hak memonopoli.¹¹

Selain itu asas kebebasan berkontak masih tetap diupayakan bagi penerima lisensi paten dengan cara membaca secermat mungkin setiap pasal yang diperjanjikan dan menanyakan setiap hal yang tidak dimengertinya sebelum menandatangani perjanjian. Namun meskipun penerima lisensi paten yang bersangkutan telah membaca secermat mungkin dan mempelajari isi setiap pasal yang tertuang dalam perjanjian lisensi paten, akan tetapi tidak menutup kemungkinan perbedaan implementasi antara pemilik/pemberi lisensi paten dengan penerima lisensi tersebut dapat melahirkan kemungkinan timbulnya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), karena pemilik paten memiliki *bargaining position* lebih kuat daripada penerima lisensi paten.

Para pihak dalam perjanjian pemberian lisensi yang beritikad baik (*good faith*) sepatutnya memperoleh perlindungan hukum, demikian pula halnya dengan penerima lisensi yang memiliki itikad baik dengan perjanjian lisensi paten sejak sebelum ditandatanganinya suatu perjanjian hingga berakhirnya perjanjian tersebut. Prinsip tersebut harus dipegang oleh semua pihak yang akan membuat perjanjian khususnya perjanjian lisensi paten.

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian lisensi paten berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten?

¹¹ Henry Soelistyo Budi, *Op Cit*, h.3

2. Bagaimana upaya hukum bagi penerima lisensi paten yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian lisensi paten?

2. Penjelasan Judul

Sehubungan dengan judul skripsi ini yaitu "Perlindungan Hukum Penerima Lisensi Pada Perjanjian Lisensi Paten", maka perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian yang penting agar tidak menimbulkan konotasi yang berbeda dari pernyataan yang saya maksud. Pembatasan ini juga dimaksud untuk membatasi permasalahan yang saya tulis:

Pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dalam bukunya "Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia" menyatakan bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹²

Penerima berdasarkan Kamus Hukum Indonesia mempunyai makna yaitu pihak yang menerima suatu mandat atau hak dari seseorang pemilik hak untuk melaksanakan sesuatu hal yang sebelumnya dilarang.

Lisensi berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Paten, artinya izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

¹² Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.20

Perjanjian menurut Pasal 1313 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1 angka 13 UU Paten yang menyebutkan bahwa lisensi adalah ijin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Sedangkan Paten berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Berdasarkan pengertian istilah-istilah yang tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari judul penulisan skripsi ini adalah suatu ketegikatan yang terjadi antara pihak pemberi lisensi paten dengan pihak penerima lisensi paten berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian lisensi paten yang melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

3. Alasan Pemilihan Judul

”Perlindungan Hukum Penerima Lisensi Pada Perjanjian Lisensi Paten” merupakan judul yang saya pilih dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan alasan bahwa perkembangan dunia bisnis dan teknologi yang semakin beragam membawa dampak atau permasalahan yang semakin beragam pula. Khususnya

pada penerima lisensi paten yang selain dituntut untuk menjaga dan melaksanakan isi perjanjian lisensi yang telah disepakatinya juga selanjutnya mendapatkan perlindungan terhadap haknya sesuai dengan porsinya. Hal tersebut harus diapresiasi dalam perjanjian yang disepakatinya, agar mencerminkan posisi yang seimbang antara pemilik/pemberi lisensi paten dengan penerima lisensi paten.

Walaupun penerima lisensi tidak semuanya berada pada *bargaining position* rendah, namun semakin canggihnya teknologi yang akan dilisensikan membuat tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan bahkan pelanggaran hak-haknya dalam pelaksanaan perjanjian lisensi paten tersebut karena ketidaktahuan ataupun penyalahgunaan keadaan. Dan sudah semestinya bahwa penerima lisensi itu dalam hal pembuatan kesepakatan perjanjian maupun pelaksanaannya memperoleh perlindungan hukum karena kedudukannya sama di mata hukum.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Menambah wawasan dan pemahaman saya dalam melakukan impementasi di bidang hukum terhadap peralihan hak paten melalui lisensi paten dikaitkan dengan asas kebebasan berkontak.

3. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang lisensi paten terutama menyangkut perlindungan hukum bagi penerima lisensi paten di Indonesia.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan juridis normatif yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dari aspek hukum melalui pembahasan-pembahasan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perjanjian lisensi paten serta literatur lain yang mendukung

b. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperlukan sebagai bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih bersifat mengikat serta terkait dengan pokok bahasan ini, yakni UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Selain itu, juga dibutuhkan bahan hukum, berupa *draft* perjanjian lisensi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dibutuhkan sebagai bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini, yakni berupa pendapat hukum dari beberapa pakar

hukum yang tertuang dalam literatur-literatur atau karya tulis yang berhubungan dengan pokok bahasan ini, yaitu perlindungan hukum penerima lisensi pada perjanjian lisensi paten.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang saya gunakan untuk menyusun skripsi ini diperoleh dengan cara studi pustaka yaitu, mengumpulkan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, berbagai literatur seperti buku-buku dan memperoleh bahan hukum melalui seminar-seminar hukum yang terkait dengan materi yang dibahas. Selanjutnya seluruh bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan, diseleksi, diuraikan dan dianalisis berdasarkan rumusan permasalahan yang telah saya ajukan di atas. Setelah bahan hukum tersebut diklasifikasikan menurut rumusan permasalahannya, saya mengolah bahan hukum dan mengembangkannya secara sistematis menurut pokok-pokok bahasan.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah saya peroleh dalam rangka penyusunan skripsi ini dianalisa secara deskriptif analisis dengan perbandingan yuridis normatif dimana pedoman teori-teori yang ada dalam konsep perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian pemberian lisensi paten, terutama bagi pihak yang *bargaining positionnya* rendah, kemudian dibandingkan dengan prakteknya yang ada di lapangan dan dengan analisa

kualitatif diharapkan akan mendapat jawaban atas kedua rumusan permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Sistematika penyusunan skripsi ini saya susun dalam empat bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab untuk pembahasan secara lebih jelas dan terperinci:

Bab pertama Pendahuluan, yang memuat latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, dan pertanggung jawaban sistematika, untuk menghantarkan pembaca agar lebih mudah mengikuti jalannya permasalahan dalam bab berikutnya.

Bab dua, menguraikan dan menjelaskan tentang pengaturan perjanjian lisensi paten berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu UU Paten dan BW, didalamnya terdapat dua bagian yaitu bagian pertama meliputi pengertian dan syarat sah perjanjian, serta landasan asas kebebasan berkontrak dan keseimbangan para pihak, sedangkan di bagian kedua pada bab ini meliputi pengertian dan keuntungan lisensi, hubungan lisensi dengan perjanjian lisensi paten serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian lisensi paten.

Bab tiga, membahas mengenai upaya hukum bagi penerima lisensi paten yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian lisensi paten, dimana di dalamnya meliputi penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang disebabkan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, serta proses penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi dengan negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil pembahasan terhadap persoalan yang di kaji dan dikemukakan. Beberapa saran saran dikemukakan sebagai pendapat terhadap masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini di masa yang akan datang dan sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat memberi masukan mencari jalan keluar penanganan yang timbul dalam sengketa pelaksanaan perjanjian lisensi paten.

BAB II

PENGATURAN PERJANJIAN LISENSI PATEN

1. Pengaturan Perjanjian Menurut BW

Keberadaan perjanjian dalam dunia bisnis sudah merupakan sesuatu yang lazim atau bukan hal yang asing lagi, terutama bagi mereka yang mengadakan kerjasama dalam suatu usaha dengan patner bisnisnya. Dengan adanya perjanjian diharapkan segala hal yang berkaitan dengan keinginan para pihak dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut terutama menyangkut hak dan kewajiban. Untuk memperjelas pengertian perjanjian saya akan mengulas pengertian dari perjanjian dan perikatan terlebih dahulu karena antara perjanjian maupun perikatan mempunyai keterkaitan yang erat.

Perjanjian dalam hukum merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Menurut J. Satrio perjanjian berarti setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak.¹³ Lain halnya dengan Subekti yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan demikian suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak itu telah setuju untuk melakukan sesuatu, dengan kata lain bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya.¹⁴ Terhadap kedua istilah tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan

¹³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.23

¹⁴ Subekti, *Loc Cit*

bahwa perjanjian adalah merupakan janji yang bisa dilaksanakan secara sepihak maupun antar pihak mengenai suatu hal tertentu baik yang akan melahirkan hubungan hukum atau tidak.

Menurut Pasal 1233 BW, perjanjian atau persetujuan dan Undang-Undang dapat melahirkan perikatan. Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda yaitu *verbinten* atau *binding* dalam bahasa Inggris. Selain itu Subekti juga memberikan definisi bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁵ Ajaran umum tentang perikatan yang bersumber pada persetujuan diatur dalam Pasal 1313 BW sampai dengan Pasal 1351 BW.

Menurut Djasadin Saragih,¹⁶ perikatan ditandai oleh kebebasan berkontrak, yaitu kewenangan menurut pemikiran sendiri untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum. Terdapat dua macam kebebasan yaitu menurut bentuk dan menurut isi, mengenai bentuk merupakan tanda ciri perjanjian adalah sifatnya yang konsensual-artinya persesuaian kehendak (*consensus*) cukup hanya memperhatikan formalitas-formalitas pada penutupan perjanjian tidak disyaratkan, tetapi apabila para pihak menuangkan hubungan hukum mereka dalam sesuatu yang tertulis, maka ini hanya memudahkan pembuktian, sedangkan kebebasan mengenai isi terdapat dalam arti bahwa para pihak dapat menentukan isi hubungan-hubungan mereka sesuai dengan yang mereka kehendaki.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ J.H Nieuwenhuis, (diterjemahkan oleh Djasadin Saragih), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Diktat, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1985, h. 83.

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, dengan demikian dalam menggunakan perjanjian dapat diwujudkan secara lisan maupun dalam bentuk tertulis. Menggunakan perjanjian lisan diperbolehkan dan bukan menjadi suatu masalah jika integritas para pihak dapat dijamin, karena memang para pelaku bisnis mengadakan perjanjian tidak untuk dilanggar. Namun tidaklah mudah untuk memastikan bahwa seseorang selalu beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, kemungkinan ada salah satu pihak yang melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atau pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perjanjian tersebut dan menentangnya, maka diperlukan cukup alat bukti yang akan membantu hakim untuk menyingkap kebenaran dalam sengketa tersebut.

Berdasarkan pemikiran diatas maka seyogyanya bila perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, yang tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan prestasi oleh setiap pihak yang terikat suatu perjanjian. Kepastian hukum terkait dengan fungsi bentuk tertulis perjanjian sebagai alat bukti yang mana setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun mambantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 1865 BW).

Semua perjanjian di Indonesia harus tunduk pada ketentuan di dalam BW, maka untuk mengadakan suatu perjanjian harus diperhatikan apakah telah

memenuhi unsur keabsahan yang terkait dengan ada atau tidaknya hubungan hukum yang mendasarinya.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 BW yakni sebagai berikut:

1. para pihak telah saling menyatakan kehendak mereka untuk menutup perjanjian (kesepakatan);
2. para pihak cakap melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaam*);
3. sifat dan luas obyek perjanjian dapat ditentukan (*bepaalbaar*);
4. yang ingin dicapai oleh para pihak memang mungkin dan halal (*oorzaak, causa*).

Keempat syarat tersebut masih dibedakan lagi menjadi 2 (dua), syarat subyektif dan syarat obyektif.

- Syarat subyektif karena mengenai orang atau subyek yang mengadakan perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan cakap bertindak dalam hukum. Konsekuensi dari dilanggarnya syarat subyektif adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) artinya perjanjian tersebut masih mempunyai kekuatan hukum sampai adanya pembatalan.
- Syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan yaitu obyek suatu perjanjian dan *causa* tertentu yang diperbolehkan. Konsekuensi dari dilanggarnya syarat obyektif adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*) artinya sejak perjanjian yang dibuat tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berikut saya akan membahas secara singkat satu persatu syarat sahnya perjanjian dalam perjanjian pemberian lisensi paten, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan kehendak lahir ketika terjadi persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.¹⁷ Dalam hal ini telah terjadi persesuaian kehendak antara pemilik/pemberi lisensi paten dengan penerima lisensi paten. Yang sebelumnya telah diawali oleh penawaran (*offer*)

¹⁷ *Ibid*, h. 2

dari pemilik lisensi paten dan diikuti dengan penerimaan penawaran (*acceptance*) oleh penerima lisensi paten sesuai dengan perjanjian yang ditawarkan, yang selanjutnya dituangkan kesepakatan tersebut dalam suatu perjanjian tertulis. Ketika suatu perjanjian ditanda tangani harus benar-benar memenuhi syarat-syarat kesepakatan kehendak artinya dalam suatu perjanjian harus terhindar dari unsur paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan kesilapan (*dwaling*). Dan jika ditemui unsur paksaan, penipuan dan kesilapan maka para pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian.

2. Cakap bertindak dalam hukum

Kecakapan berbuat dari para pihak dalam perjanjian lisensi paten adalah sangat menentukan karena terkait dengan kelangsungan pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Menurut Pasal 1330 BW semua orang dianggap cakap (berwenang) membuat perjanjian kecuali yang tergolong sebagai berikut:

- orang yang belum dewasa;
- orang yang ditempatkan dibawah pengampuan;
- wanita bersuami;
- orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Mengenai wanita bersuami dengan perkembangan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku lagi, hal ini berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Surat Edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A) nomor 103 menyatakan tentang para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Dikaitkan dengan perjanjian pemberian lisensi paten maka para pihak yang tidak sanggup melakukan hubungan hukum atas prakarsa sendiri seyogyanya tidak mengambil bagian secara mandiri dalam lalu lintas hukum dan harus didampingi oleh wakilnya.¹⁸ Hal tersebut dikarenakan akibat hukum yang tidak dapat diganggu gugat, dengan demikian pembuat perjanjian wakil dari para pihak dianggap lebih mampu dalam melaksanakan perjanjian dan pastinya telah cakap melakukan perbuatan hukum.

3. Obyek suatu perjanjian harus tertentu.

Dalam perjanjian lisensi paten harus disebutkan dengan tegas mengenai obyek dalam suatu perjanjian tersebut. Dalam hal perjanjian lisensi paten, obyeknya adalah paten yang dilisensikan itu sendiri yaitu meliputi produk maupun prosesnya. Jadi khusus bagi penerima lisensi paten harus mengetahui dengan jelas dan rinci paten jenis apa yang akan di mintakan lisensinya, royalti yang akan ditetapkan, jangka waktu pelaksanaan perjanjian lisensi tersebut.

4. Causa yang diperbolehkan.

Syarat kausa (*oorzaak*) yang legal atau diperbolehkan untuk suatu perjanjian adalah sebab mengapa perjanjian tersebut dibuat, jadi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemberian lisensi tersebut harus benar-benar mencermati isi dari perjanjian yang telah dibuatnya. Suatu perjanjian dikatakan tidak mempunyai kausa yang legal jika perjanjian tersebut antara

¹⁸ *Ibid*, h.20.

lain melanggar prinsip-prinsip kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-Undang.

Dengan demikian dalam pembentukan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat seperti yang telah diuraikan diatas, hal itu bertujuan agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat mengikat para pihak untuk melaksanakan segala prestasi yang telah disepakati.

Kebebasan dalam melakukan penafsiran juga dimiliki masing-masing pihak pembuat perjanjian lisensi paten karena kebebasan tersebut termasuk dalam pencerminan dari asas kebebasan berkontrak yang akan selalu ada dalam tiap pembentukan suatu perjanjian. Jadi orang bebas untuk menutup perjanjian, mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan, bahwa ia tak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul atau hanya bertanggung jawab sampai batas-batas tertentu.¹⁹

Dalam prinsip-prinsip hukum perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.²⁰ Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum perjanjian.

Kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian maksudnya para pihak diberi kebebasan dalam membuat segala macam perjanjian (bernama, tak bernama maupun campuran) dan menentukan syarat-syarat perjanjian (*clause*). Sedangkan kebebasan menentukan bentuk perjanjian adalah para pihak bebas

¹⁹ J. Satrio, *Op Cit*, h.360.

²⁰ A Yudha Hernoko I, "Prinsip-Prinsip Negosiasi Dalam Kontrak Bisnis", *Yuridika*, Volume 18 no.3, Mei 2003, h.222.

membuat perjanjian secara tertulis, lisan maupun perjanjian standart. Dengan ketentuan perjanjian yang dibuatnya harus:

- a. Memenuhi syarat suatu perjanjian – Pasal 1320 BW
- b. Perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang
Dalam Pasal 1337 BW menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
- c. Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.
Dalam Pasal 1338 ayat (3) BW menetapkan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*contractus bonafider*-kontrak berdasarkan itikad baik). Maksudnya perjanjian tersebut dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.
- d. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku
Dalam Pasal 1339 BW menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kebiasaan dan Undang-Undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 BW bukankah kebiasaan setempat melainkan ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan.

Hal ini dapat dilihat dari pengaturan Buku III BW yang tercermin dalam Pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Istilah “semua” didalamnya terkandung asas *Partij Autonomic; Freedom of Contract; Contract Vrijheid*, yang memang sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat termasuk penguangan dalam bentuk kontrak standart.²¹

Selanjutnya istilah “secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang secara sah (menurut hukum) adalah mengikat (Pasal 1320 BW). Didalam Pasal itu terkandung asas yang essensial dari hukum perjanjian yaitu asas “konsensualisme” yang menentukan “ada”nya perjanjian. Didalam asas ini

²¹ *Ibid.*

mengandung kehendak para pihak untuk saling mengikat diri dan menimbulkan kepercayaan diantara para pihak dalam pemenuhan perjanjian.²²

Akan tetapi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih keberadaan perjanjian tertulis yang biasa disebut kontrak dalam masyarakat semakin dibutuhkan, karena masing-masing pihak merasa dengan adanya perjanjian tersebut merupakan langkah awal untuk lebih bersikap profesional dalam bekerja sama dengan pihak lain dan merupakan langkah atau upaya preventif apabila dikemudian hari dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak kontraktualnya.

Jika dikaitkan dengan perjanjian lisensi paten dengan asas kebebasan berkontrak maka asas kebebasan berkontrak juga mewarnai perjanjian lisensi paten. Prinsip ini memberikan kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian baik mengenai isi maupun bentuknya. Perjanjian lisensi paten mengikat pemilik/pemberi lisensi paten dengan penerima lisensi paten, akan tetapi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut tidak semata didasarkan pada kebebasan berkontrak yang gramatikal sesuai bunyi perjanjian melainkan harus dibaca dalam kerangka yang utuh dengan mendasarkan kepentingan bersama para pihak artinya tidak sekedar pada *asas pacta sunt servanda* yang kaku dan formalistik.²³

Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 BW) hendaknya diinterpretasikan dalam kerangka pikir yang menempatkan para pihak yaitu pemilik/pemberi lisensi

²² Peter Mahmud Marzuki, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, *Yuridika*, Volume 18 no.3, Mei 2003, h.198.

²³ A.Yudha Hernoko II, "Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Alih Teknologi", *Yuridika*, vol 15 no. 2, Maret 2000, h.123.

paten dengan penerima lisensi paten dalam posisi/keadaan seimbang-sederajat, artinya janganlah dalam suatu perjanjian lisensi paten tersebut mencerminkan ketidakseimbangan, ketidakadilan, ketimpangan, posisi berat sebelah yang pada akhirnya menempatkan salah satu pihak di atas pihak yang lain. Jika hal itu terjadi justru merupakan pengingkaran terhadap asas kebebasan berkontrak itu sendiri.

Dalam prakteknya asas kebebasan berkontrak perlu didampingi dengan asas *aequitas praestationis*, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium*, yaitu kepatasan menurut hukum.²⁴ Hal tersebut bertujuan untuk melindungi masing-masing pihak karena tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidaksetaraan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain.

Dalam membina hubungan kerja sama atau perjanjian bisnis antara pemilik/pemberi lisensi dengan penerima lisensi paten harus dikemas dalam pola kemitraan atau *partnership*, sehingga dalam pembuatan perjanjian lisensi paten dikemas dalam hubungan kerja dengan pola kemitraan atau *partnership* yang mengarah pada hubungan *simbiosis mutualisme* (saling menguntungkan) antara kedua belah pihak yang pada akhirnya bermuara pada perjanjian "*win-win solution*"²⁵

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, h. 205.

²⁵ A. Yudha Hernoko II, *Op Cit*, h 123.

2. Perjanjian Lisensi Paten Menurut UU Paten

Pengertian lisensi secara khusus tercantum dalam Pasal 1 angka 13 UU Paten menyebutkan bahwa lisensi adalah ijin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Ini berarti lisensi dapat terkait dengan kewenangan pemegang paten dalam wujud ijin untuk menggunakan suatu paten yang telah mendapat perlindungan hukum dari negara dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Dengan pemberian ijin tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban para pihak yang terlibat sebagai akibat dari pemanfaatan paten secara komersial.

Menurut *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa licensing adalah:

The sale of license permitting the use of patents, trademarks, or the technology to another firm.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah "penjualan" izin (*privilege*) untuk mempergunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang) atau teknologi (di luar perlindungan paten = rahasia) kepada pihak lain.²⁶

Pada mulanya konsep lisensi adalah ijin yang diberikan pemilik paten pada pihak lain selaku penerima berupa pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari invensi yang dimilikinya selama jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Namun dewasa ini konsep tersebut telah bergeser dan berubah,

²⁶ Gunawan Widjaja, *Op Cit*, h. 8

dari semula konsep lisensi hanya berkaitan erat dengan ijin, namun sekarang lisensi lebih dijadikan sarana jual beli invensi, jadi inventor hanya menemukan invensi dan mengajukan perlindungan atas invensi tersebut, dan untuk selanjutnya hak atas invensi yang telah dilindungi negara itu akan dijual pada pihak lain baik secara eksklusif maupun non eksklusif.

Dengan rumusan-rumusan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa lisensi merupakan ijin yang bersifat komersial, dalam arti kata pemegang paten dapat memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten yang dilindungi secara ekonomis pada pihak lain selama jangka waktu tertentu melalui suatu perjanjian yang umumnya dinamakan perjanjian lisensi paten (*licensing patent agreement*).

Tujuan utama dari lisensi adalah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang dapat dinikmati oleh berbagai pihak, tidak hanya dari pihak pemberi lisensi saja tapi dengan melakukan lisensi diharapkan dapat memberikan keuntungan juga pada pihak penerima lisensi. Menurut Roeslan Saleh ada beberapa keuntungan yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk melakukan suatu lisensi, yaitu antara lain:²⁷

- a. Dengan memberikan lisensi dihasilkan uang;
- b. Lisensi mempunyai pengaruh memperluas pasar (jarak, hambatan-hambatan Pemerintah, sifat dari produk);
- c. Dilihat dari teknis, pemberian lisensi punya daya memperluas cakrawala;
- d. Melalui lisensi dapat diadakan tukar menukar paket pengetahuan;
- e. Lisensi dapat berakibat olehnya sendiri diproduksi barang yang bersangkutan, tentunya setelah terbuka pasar;
- f. Dengan lisensi dapat diperluas kepentingan, dengan jalan mendapatkan paket bagian dalam perusahaan penerima lisensi, tentunya melalui tukar menukar lisensi itu.

²⁷ Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 14

Lisensi merupakan cara yang dianggap paling efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu, di samping itu dengan persetujuan lisensi akan membawa keuntungan-keuntungan antara perusahaan asing di luar negeri sebagai pemberi lisensi dan perusahaan nasional sebagai penerima lisensi antara lain sebagai berikut:²⁸

- a. Memberi kesempatan mengikuti perkembangan teknologi mutakhir;
- b. Dapat memilih teknologi yang paling tepat untuk kondisi-kondisi lokal;
- c. Menghindarkan biaya besar dan kemungkinan kegagalan usaha penelitian dan pengembangan sendiri;
- d. Dapat memberikan perhatian khusus kepada peningkatan teknologi yang sekarang dipakai dengan kemungkinan untuk *cross licensing* atas penjualan lisensinya;
- e. Dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru dalam mengikuti peraturan-peraturan pemerintah di bidang ekonomi, standarisasi, lingkungan hidup, dan sebagainya.
- f. Pemberian lisensi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa.

Namun demikian, meskipun lisensi membawa berbagai keuntungan tetapi seringkali terjadi banyak masalah yang merugikan kepentingan penerima lisensi yang umumnya timbul karena kekurangan pengetahuan atau salah pengertian pihak pemberi lisensi dengan pihak penerima lisensi. Juga seringkali pihak pemberi lisensi menjual paten yang kurang tepat dan tidak dikuasainya sehingga menimbulkan kendala dalam proses tranfer *know how* paten tersebut.

Paten merupakan bagian dari *Intellectual Property Right* yang lebih tepat termasuk dalam golongan hak pribadi atau *human right* yang lazimnya disebut dengan hak asasi manusia. Sehingga jika hak milik intelektual seseorang dilindungi dengan perundangan, maka hak ini masuk dalam kelompok *Statutory*

²⁸ Amir Pamuntjak, *Sistem Paten Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Jakarta, 1994, h. 26

Right dan untuk merumuskan cara pelaksanaan *statutory* hak asasi yang harus disusun dalam bentuk surat persetujuan (perjanjian) lisensi antara pemilik hak tersebut (*licensor*) dan penerima hak (*licensee*)²⁹

Pemerintah mengeluarkan UU Paten sebagai perundang-undangan yang bertujuan guna melindungi dan memayungi segala hak milik intelektual dalam bentuk invensi yang ada di Indonesia. Khusus yang berkaitan dengan pengaturan mengenai lisensi paten dapat ditemukan dalam Bagian Kedua Bab V tentang Lisensi yaitu pada Pasal 69 hingga Pasal 73 UU Paten.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa lisensi merupakan pemberian ijin oleh pemilik/pemberi paten kepada pihak lain untuk melaksanakan paten yang telah diberi perlindungan hukum dari negara dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Dengan demikian lisensi merupakan suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang (pemilik/pemberi paten) dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum³⁰.

Dalam perjanjian lisensi akan melibatkan dua pihak yaitu pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*licensee*). Kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingan dan tujuan yang berdiri sendiri sehingga harus dicapai kesepakatan untuk mengenai isi dan bentuk perjanjian tersebut. Berikut di bawah akan di bahas hal-hal yang secara umum diatur dalam suatu perjanjian lisensi paten.

²⁹ *Ibid*, h. 1

³⁰ Gunawan Widjaja, *Op Cit*, h. 3

Pertama, identifikasi jenis paten, pemilik dan hak-hak mereka tentang HKI yang di lisensikan. Pemberi dan penerima lisensi harus mengetahui dengan pasti jenis HKI yang dilisensikan serta hak dan kewajibannya. kewajiban tersebut diantara kewajiban untuk pengawasan pelaksanaan lisensi, menjaga kerahasiaan HKI, kewajiban pendaftaran lisensi (Pasal 72 ayat 1) dan kewajiban lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Kedua, menentukan tujuan pemberian lisensi HKI secara ekonomis tujuannya adalah dalam rangka pengembangan usaha berdasarkan lisensi yang di berikan.

Ketiga, ruang lingkup dari HKI yang dilisensikan. Lisensi merupakan pemberian hak oleh pemegang lisensi kepada penerima lisensi untuk mempergunakan atau melaksanakan HKI tersebut. Dalam hal pemberian lisensi kadangkala perlu juga diperhatikan luas cakupan HKI yang dilisensikan apakah juga termasuk di dalamnya perkembangan lebih lanjut dari HKI asal (*basic intelektual property rights*) yang semula dilisensikan.³¹

Keempat, menentukan jangka waktu lisensi serta tata cara perpanjangannya. Hal itu patut diperhatikan karena berkaitan dengan batasan waktu, yang dengan berakhirnya jangka waktu tersebut apakah di mungkinkan untuk diperpanjang atau diperbaharui, apabila tidak maka perlindungan yang diberikan atas HKI tersebut akan hapus demi hukum.

³¹ Gunawan Widjaja, *Op Cit*, h.18

Kelima, besarnya nilai kompensasi dalam bentuk royalti. Perlu aturan yang jelas mengenai royalti yang diberikan menurut jenis, besar dan cara pembayarannya tergantung pada jenis dan ruang lingkup HKI yang dilisensikan.

Keenam, bentuk-bentuk pelanggaran dan laeangan serta sanksinya. Satu hal yang perlu di tegaskan dalam pembuatan perjanjian lisensi adalah mengenai batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar serta sanksi. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya silang sengketa di kemudian hari.

Ketujuh, pengakhiran perjanjian. Klausula ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar bagi para pihak untuk mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu berakhir. Di dalam kerangka hukum Indonesia di mungkinkan bagi para pihak untuk menyimpangi ketentuan di dalam Pasal 1266 BW selama para pihak sepakat untuk itu.

Kedelapan, penyelesaian perselisihan. Dalam klausula mengatur mengenai pilihan hukum dan pilihan forum untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul antara para pihak.

Pengalihan paten melalui lisensi itu umumnya sebatas *know-how transfer* atau *technology transfer*³² untuk suatu objek paten tertentu, dan untuk itu bagi penerima lisensi yang ingin mendapatkan lisensi tersebut diharuskan memberi imbalan yang umumnya berupa royalti sebagai kompensasi atas peralihan paten, tanpa pemilik/pemegang paten harus kehilangan kekuasaan atas obyek paten tersebut.

³² Roeslan Saleh, *Op Cit*, h. 11

Meskipun telah dilakukan lisensi bukan berarti pemilik/pemegang lisensi akan kehilangan hak atas patennya itu karena lisensi sifatnya pengalihan yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik/pemegang lisensi saja, hal ini merupakan salah satu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik/pemegang lisensi untuk memonopoli hasil invensinya itu selama jangka waktu tertentu.

Ini menunjukkan bahwa lisensi selain terkait dengan ijin dari pemilik/pemegang lisensi untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten tersebut dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, juga terkait dengan pemberian royalti yang dijadikan salah satu unsur penting dalam pemberian paten melalui lisensi. Beberapa unsur yang terdapat pada lisensi paten tersebut diatas harus dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian lisensi paten .

Dasar hukum pembuatan perjanjian lisensi paten tersebut terdapat di dalam Pasal 69 UU Paten yang menyebutkan bahwa:

- Ayat 1 : Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- Ayat 2 : Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Seperti telah dijelaskan bahwa setiap perjanjian di Indonesia harus tunduk pada ketentuan 1320 BW yang berisi tentang syarat sah suatu perjanjian, ketentuan pada pasal tersebut juga berlaku pada perjanjian lisensi paten, sehingga apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam pembentukan perjanjian tersebut maka perjanjian lisensi paten itu dapat dibatalkan demi hukum (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*nietig*).

Mengenai jangka waktu lisensi paten dan pemberlakuan wilayah menurut Pasal 69 ayat (2) UU Paten diatas menyebutkan bahwa lingkup lisensi dalam perjanjian lisensi paten akan berlangsung selama jangka waktu lisensi paten yang diberikan oleh pemilik/pemberi lisensi kepada penerima lisensi - hendaknya tidak melebihi jangka waktu perlindungan di Indonesia yaitu 20 tahun karena setelah jangka waktu perlindungannya habis maka paten tersebut akan menjadi *public domain* yaitu paten tersebut tidak mempunyai akibat hukum apapun lagi bagi siapapun yang menggunakannya karena masa perlindungan dari paten tersebut telah habis dan menjadi milik umum.

Selain dapat memberikan pada pihak lain yaitu pihak penerima lisensi, tidak ditutup kemungkinan bagi pemilik/pemegang lisensi untuk melaksanakan sendiri hasil invensinya tersebut, namun kemungkinan itu harus dituangkan dalam perjanjian lisensi paten itu terlebih dahulu - hal ini diatur pada Pasal 70 UU Paten. Ketentuan ini dapat dikaitan dengan pemberian lisensi oleh pemilik paten yang dapat dilakukan secara eksklusif dan non eksklusif. Lisensi eksklusif yaitu si pemegang Paten menyetujui untuk tidak memberikan lisensi lagi kepada orang lain, selain dari si pemegang lisensi, jadi hanya memberikan ijin kepada 1 (satu) pihak saja, sedangkan lisensi non eksklusif bisa dilisensikan lagi kepada beberapa pihak lain (sub lisensi).³³

Pemberian lisensi untuk memproduksi barang yang telah dipatenkan dapat meliputi (*manufacturing*), penggunaan (*using*), dan penjualan (*selling*) dari barang tersebut dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang itu,

³³ Muhamad Djumhana, R, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 128

seperti mengimpor dan menyimpan (*stocking*). dapat diberikan oleh pemilik paten kepada satu orang saja atau dapat pula diberikan kepada beberapa penerima lisensi paten (sub lisensi). Pembuatan tersebut diperbolehkan UU Paten karena merupakan hak eksklusif dari pemilik/ pemberi lisensi paten untuk memonopoli paten yang dimilikinya tersebut.

Namun hak monopoli pemilik/pemberi lisensi paten ternyata tetap dibatasi oleh Pasal 71 UU Paten karena:

- (1) Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya.
- (2) Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditolak oleh Direktorat Jenderal.

Pembuatan perjanjian lisensi dilarang mencantumkan klausula-klausula yang dapat merugikan perekonomian dan dapat membatasi penguasaan dan pengembangan teknologi yang telah ada di Indonesia. Sudargo Gautama berpendapat³⁴ terdapat kelemahan dalam penentuan apakah yang sebenarnya dapat merugikan perekonomian Indonesia dan apa yang dipandang sebagai pembatasan dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten pada khususnya. Pada penjelasan pasal ini tidak ditemukan jawaban atas pertanyaan Sudargo diatas sehingga saya berpendapat bahwa ketentuan diatas memberikan keleluasaan pada pihak-pihak pembuat perjanjian untuk secara leluasa menafsirkan sendiri batasan-batasan yang dimaksudkan pada Pasal 71 ayat (1) UU Paten ini.

³⁴ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1995. h. 38

Meskipun tidak ada batasan jelas mengenai Pasal 71 ayat (1) UU Paten tersebut namun apabila pada saat permohonan pencatatan perjanjian lisensi tersebut didaftarkan apabila ditemukan unsur yang 'dianggap' sesuai dengan ketentuan diatas maka Direktorat Jenderal HKI selaku departemen yang berwenang mengani berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU Paten diharuskan menolak permohonan tersebut. Hal ini yang harus diperhatikan mengenai kemungkinan adanya permohonan pencatatan perjanjian lisensi wajib dilakukan dengan tujuan agar dapat menangkal *Restrictive Business Practice* (RBP) yaitu dengan kata lain pendaftaran perjanjian tersebut berguna untuk menangkal perjanjian yang mengandung persyaratan yang tidak adil dan tidak wajar.³⁵ Pencatatan perjanjian dilakukan agar Direktorat Jenderal HKI dapat mengetahui perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan Pasal 71 ayat 1 UU Paten.

Pencatatan secara tegas harus dilakukan untuk kemudian diumumkan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 72 UU Paten yaitu:

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya
- (2) Dalam hal perjanjian Lisensi tidak dicatatkan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Pencatatan dan pengumuman oleh Direktorat Jenderal HKI dipungut biaya sebagai biaya administrasi yang harus dikeluarkan ketika mengajukan permohonan, namun perincian besarnya biaya yang akan dikenakan belum ada aturan yang pasti mengatur tentang itu. Namun dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan ke Direktorat Jenderal HKI, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (Pasal 72 Ayat 2 UU Paten). Hal

³⁵ Muhamad Djumhana, R, Djubaedillah, *Op Cit*, h. 127

ini berarti perjanjian tersebut hanya akan mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian Lisensi saja.

Pada ketentuan terakhir tentang lisensi yakni Pasal 73 UU Paten dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tentunya dengan penuh perhatian kita tunggu di keluarnya Peraturan Pemerintah yang akan menyatakan secara tegas pengaturan mengenai perjanjian lisensi yang dimaksud itu. Namun Sudargo Gautama³⁶ berpendapat bahwa pengertian demikian ini luas dan termasuk apa yang dinamakan *caouthouc bepaling*, yaitu suatu istilah “ketentuan karet” yang dapat melar atau menciut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memberikan penafsiran itu. Dan di sini mungkin dalam praktek akan timbul berbagai kesulitan karena penafsiran satu orang dengan orang yang lain tidaklah sama sehingga dibutuhkan kata sepakat dalam menafsirkannya

Segi yang terpenting dan perlu diperhatikan dalam perjanjian lisensi paten adalah adanya hubungan secara timbal balik antara hak dan kewajiban tersebut. Hak pemberi lisensi akan merupakan kewajiban bagi penerima lisensi. Demikian juga sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi lisensi akan merupakan hak bagi penerima lisensi.

Banyak hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi yang timbul dari perjanjian yang mereka buat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, beberapa diantaranya mencakup:³⁷

³⁶ Sudargo Gautama, *Op Cit*, h. 41

³⁷ Dewi Astutty Mochtar, *Op Cit*, h. 102-104

- a. Kewajiban pemberi lisensi meliputi:
- 1) Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin hak-hak yang dilisensikan dapat digunakan oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi harus menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan itu akan dapat digunakan oleh penerima lisensi.
 - 2) Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan itu dalam keadaan baik. Pemberi lisensi di bidang *know how* misalnya, berkewajiban untuk menjaga agar *know how* yang dilisensikan adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya.
 - 3) Jaminan ("*warranty*")
Dalam beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan "*No Warranty Clause*". Dengan dicantumkannya klausula ini pemberi lisensi tidak memberikan jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali mengenai hal-hal yang jelas dan eksplisit disebutkan dalam perjanjian lisensi yang biasanya mencakup:
 - (a) Bahwa pemberi lisensi berhak memberikan lisensi;
 - (b) Bahwa informasi yang diberikan itu memenuhi standar yang umum digunakan untuk bidang tersebut.
- b. Kewajiban penerima lisensi meliputi:
- 1) Kewajiban membayar royalti,
Membayar royalti merupakan kewajiban utama dari penerima lisensi. yang sering dipermasalahkan adalah berapa besar dan bagaimana cara pembayaran royalti harus dilakukan. Permasalahan lainnya yang masih ada kaitannya dengan royalti ialah:
 - (a) Mulai kapan royalti harus dibayarkan;
 - (b) Apakah pembayarannya royalti tadi bebas dari pembayaran pajak;
 - (c) Apakah atas keterlambatan pembayaran royalti akan dikenakan bunga atau sanksi.
 - 2) Kewajiban lain.
Penerima lisensi pada dasarnya dibebani dengan kewajiban untuk menggunakan hak-hak yang diperolehnya dari perjanjian lisensi. namun, kewajiban tersebut tidak diwajibkan kepada penerima lisensi dalam beberapa hal seperti misalnya:
 - (a) Apabila penerima lisensi setuju membayar suatu jumlah minimal royalti tertentu tanpa melihat apakah akan menggunakan haknya atau tidak.
 - (b) Dalam hal "*non exclusive licence agreement*".
 - 3) Penerima lisensi juga berkewajiban untuk:
 - (a) Tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang dilisensikan;
 - (b) Kewajiban untuk tidak melakukan kompetisi;
 - (c) Kewajiban menjaga kerahasiaan;
 - (d) Kewajiban menjaga kualitas dari produk;

Apapun yang ditetapkan para pihak sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian lisensi paten terkait erat dengan asas kebebasan

berkontrak yang mempunyai daya pengikat perjanjian. Kebebasan membuat perjanjian lisensi paten dapat diadakan antara perorangan, persekutuan firma atau persekutuan komanditer atau badan hukum (perseroan terbatas) di dalam negeri maupun diluar negeri.

Namun sering kali yang menjadi permasalahan bila perjanjian lisensi dilakukan antar dua negara yang berbeda sehingga harus mencatumkan pilihan hukum para pihak yang nantinya dijadikan dasar terbitnya perjanjian awal untuk menyelesaikan bila terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, maupun sengketa.

Sebagai jalan keluarnya adalah harus dicapai kesepakatan terlebih dahulu antara para pihak mengenai bentuk dan isi perjanjian terutama mengenai hukum yang dipakai dalam perjanjian pemberian lisensi tersebut.

Berdasarkan perjanjian lisensi paten pada umumnya memiliki standart syarat-syarat pemberian lisensi paten, antara lain:³⁸

1. *Introduction*

Merupakan pendahuluan yang menjelaskan secara rinci kedudukan para pihak yang terlibat dalam perjanjian yaitu antara *Licensor*-pemberi lisensi dan *Licensee*-penerima lisensi.

2. *The Property*

Adanya invensi yang akan dijadikan obyek lisensi yaitu berupa barang yang dijadikan obyek perjanjian meliputi perkembangan, pembaharuan, maupun ekstensi dari paten yang akan diperjanjikan.

³⁸ Wuri Adriyani, *Sample License Agreement*, Modul Pelatihan Lisensi, 2001.

3. *Grant of Rights*

Pemberi lisensi memberikan jaminan kepada penerima lisensi (eksklusif maupun non eksklusif) berupa hak untuk menggunakan, membuat dan menjual barang yang berkaitan dengan produksi, penjualan, pemakaian, promosi, distribusi dari barang yang menerima lisensi.

4. *Sublicense*

Bahwa penerima lisensi dapat memberikan lisensi kepada pihak lain dengan sepengetahuan pemberi lisensi

5. *Territory*

Pemberian hak wilayah pemasaran kepada penerima lisensi oleh pemberi lisensi. Hal ini bertujuan untuk menghindari persaingan antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi paten.

6. *Term*

Pemberlakuan perjanjian pemberian lisensi yang akan efektif dimulai sejak tanggal tanda tangan terakhir, dan dapat diperpanjang secara tertulis dengan tujuan memperbaharui perjanjian selama 30 hari sebelum habisnya masa berlaku sebelumnya. Perjanjian tidak dapat diperpanjang lebih daripada masa perlindungan paten yang tertera dalam penjelasan barang.

7. *Royalties*

Pemberlakuan royalti adalah sejak barang tertentu telah dijual, dikirim, didistribusikan, ditagih atau dibayar, apapun yang timbul terlebih dahulu. Royalti juga akan dibayarkan oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi

atas semua barang, bahkan yang belum tertagih (termasuk penawaran, contoh barang, promosi, atau distribusi).³⁹

8. *Alternative Dispute Resolution*

Mediation & Arbitration

Para pihak sepakat bila terjadi pertikaian akan diselesaikan dengan pertemuan antara pihak-pihak dengan itikad menyelesaikan pertikaian dengan niat dan cara yang baik, jika gagal akan ditempuh jalan melalui mediasi dengan memanfaatkan layanan profesional yang disetujui oleh para pihak, namun jika gagal juga maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase yang berlaku di Indonesia dan keputusan dari hasil proses arbitrase akan berlaku untuk semua pihak dan bersifat mengikat.

9. *Governing Law*

Pemberlakuan pilihan hukum yang akan digunakan oleh para pihak sebagai dasar pembentukan perjanjian.

10. *No Joint Venture*

Dalam perjanjian lisensi paten ini tidak diatur mengenai hubungan pihak-pihak pembuat perjanjian dengan pihak lain diluar perjanjian

Pemberian izin paten dalam bentuk lisensi dari pemegang lisensi kepada penerima lisensi pada umumnya melahirkan monopoli oleh satu pihak saja, karena itu lisensi harus dituangkan dalam sebuah perjanjian agar memberi kebebasan kepada pihak tertentu untuk tetap melakukan penguasaan terhadap paten tersebut.

³⁹ Pembayaran royalty dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu diantaranya dengan cara pembayaran royalty sekaligus (*lump sum*) yang umumnya dilakukan pada setelah terjadi kesepakatan atau persesuaian kehendak diantara para pihak pembuat perjanjian, adapun cara pembayaran royalty lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan cara penentuan persentase pada setiap satuan barang yang diproduksi (pembayaran secara berkala).

Monopoli yang dapat dilakukan oleh pihak pemilik/pemberi lisensi paten berkaitan dengan hak eksklusif yang diberikan negara kepadanya, sehingga meskipun telah ada Undang-Undang tentang monopoli namun hal tersebut tidak dapat menghentikan hak dari pemilik/pemegang paten untuk melakukan apa saja terhadap invensi yang dimilikinya karena dia telah dilindungi sepenuhnya oleh negara.

Dengan demikian diharapkan dengan adanya perjanjian lisensi dapat melindungi pihak penerima lisensi selaku pihak yang memiliki *beginning position* rendah dari kerugian yang ditimbulkan karena monopoli sepihak dari pemilik/penerima lisensi paten.

BAB III

**UPAYA HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI
PATEN YANG DI RUGIKAN DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI
PATEN**

BAB III
UPAYA HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI PATEN
YANG DIRUGIKAN DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN LISENSI PATEN

Para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian bisnis tentunya selalu menginginkan hubungan kerja sama yang baik yaitu memulai dan mengakhiri kesepakatan yang dijalankan tersebut sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Kondisi ideal yang diharapkan para pihak tersebut mungkin pada suatu saat tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Mungkin terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kondisi tersebut terganggu, bisa jadi hal yang melampaui kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan prestasinya, atau itikad buruk dari salah satu pihak bahkan mungkin juga dari pihak ketiga. Jika terjadi kondisi seperti tersebut diatas maka terjadilah perselisihan antara para pihak.

Terdapat beberapa jalan yang mungkin dapat ditempuh oleh para pihak di dalam mengatasi permasalahan atau perselisihan tersebut. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya represif karena digunakan ketika perselisihan diantara para pihak terjadi.

Salah satu wujud dari upaya represif tersebut adalah dengan adanya klausula penyelesaian sengketa yang tertuang dalam suatu perjanjian. Klausul penyelesaian sengketa memberikan “jalan keluar”. Penyelesaian bagi pihak dalam perjanjian yang hak-haknya tidak terpenuhi karena adanya pelanggaran (*breach*) dan kelalaian (*default*) dari pihak lain dalam perjanjian, ataupun karena adanya perbedaan interpretasi ketentuan dalam perjanjian. Klausul penyelesaian sengketa juga memberikan “rasa aman” dan “jaminan” kepada masing-masing pihak untuk

mendapatkan haknya kembali, meskipun harus melalui beberapa tahap dan proses. Selain itu juga dapat memberikan “prediksi” tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa lama waktu yang diperlukan dan bahkan bagaimana kira-kira keputusan akhir dari penyelesaian sengketa ini bagi kedua belah pihak.

Para pihak yang terlibat dalam hukum kontrak diberikan kebebasan untuk memilih dan bersepakat tentang bagaimana mereka akan menyelesaikan sengketa, yang tentunya tidak boleh melanggar ketentuan hukum lainnya serta norma dan kesusilaan yang berlaku (Pasal 1337 BW).

Di Indonesia, hukum sendiri sudah menyediakan banyak lembaga dan forum bagi penyelesaian sengketa dalam perjanjian yaitu lembaga peradilan umum yang biasa disebut dengan proses Litigasi yang ruang lingkungannya mencakup hukum pidana dan hukum perdata baik meliputi wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Selanjutnya melalui proses non Litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang meliputi Mediasi dan Arbitrase.

Yang paling utama harus jelas ditentukan dalam sebuah ketentuan penyelesaian sengketa adalah pilihan hukum, pilihan forum dan pilihan domisili.⁴⁰ Pilihan hukum (*choice of law*), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam perjanjian tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi perjanjian tersebut. Pilihan forum (*choice of forum*), yakni para pihak menentukan sendiri dalam perjanjian tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa diantara para pihak dalam perjanjian tersebut. Mengenai pilihan domisili

⁴⁰ Moch. Isnaeni, “*Jalinan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Dalam Bisnis*”, disampaikan pada Seminar Hukum Kontrak, tanggal 13 Oktober 2004 di Ruang Budi Susetya, Lantai III, Gedung A, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya, h.1

(*choice of domicile*), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan dimana domisili hukum dari para pihak tersebut.

Selanjutnya saya akan membahas proses Litigasi terlebih dahulu walaupun dalam kenyataannya proses Litigasi dalam suatu perjanjian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh para pihak dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan resiko.

1. Proses Litigasi

Di Indonesia jalur penyelesaian yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian perselisihan pemberian lisensi paten dapat pula dilakukan melalui Pengadilan, hal ini dicantumkan dalam pasal 118 UU Paten yaitu:

Ayat 1: Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16.

Berikut ini proses Litigasi yang dapat ditempuh oleh pihak penerima lisensi paten yang dirugikan dalam perjanjian pemberian lisensi paten.

a. Wanprestasi

Pengertian wanprestasi adalah suatu kondisi salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, atau ingkar janji baik karena pelanggaran ataupun kelalaiannya.

Salah satu kewajiban utama penerima lisensi adalah membayar royalti sesuai yang ditetapkan oleh kesepakatan para pihak, jika dalam proses pembayaran terjadi keterlambatan maka akan dikenakan bunga. Namun bila pemberi lisensi dalam pemenuhan kewajiban pemberian lisensi dan atau dalam

pelaksanaan lisensi mengalami keterlambatan tidak mendapat sanksi apapun. Hal ini dapat merugikan penerima lisensi karena mungkin invensi yang dilisensikan tersebut sangat dibutuhkan (mendesak) dan atau mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Namun menurut Hukum Indonesia, wanprestasi terjadi apabila pihak yang wajib melaksanakan prestasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- tidak melakukan prestasi sama sekali;
- melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; atau
- melakukan prestasi tetapi terlambat;
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menurut kriteria wanprestasi tersebut diatas maka yang termasuk dalam wanprestasi karena unsur pelanggaran adalah tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi tetapi tidak seperti yang dijanjikan dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan wanprestasi karena unsur kelalaian adalah melakukan prestasi namun terlambat.

Bila terjadi hal-hal tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan berhak melakukan tindakan hukum tertentu untuk merespon wanprestasi tersebut, kecuali bila terjadi *overmacht* atau *force majeure* atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan apa yang dijanjikan itu dikarenakan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi.

Oleh sebab itu di dalam perjanjian lisensi telah diatur klausul yang mengantisipasi adanya perselisihan yang mungkin akan terjadi diantara kedua belah pihak, khususnya mengenai wanprestasi. Bagi salah satu pihak yang merasa

dirugikan dapat mengajukan tuntutan kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian tersebut karena pelanggaran atau kelalaiannya berupa pemenuhan:

- pembayaran ganti rugi
- pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian
- peralihan resiko
- membayar biaya perkara di pengadilan

Tetapi sebelum tuntutan tersebut diatas diajukan bagi pihak yang merasa dirugikan seharusnya memberikan peringatan (*sommatie*) sebagai pernyataan lalai terlebih dahulu kepada pihak yang tidak melaksanakan prestasi. Dengan adanya *sommatie* diharapkan masih adanya kesempatan bagi pihak yang wanprestasi untuk memperbaiki kesalahannya berupa pemenuhan perjanjian yang semestinya sebelum perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan. *Sommatie* menurut ketentuan pasal 1238 BW harus diajukan secara tertulis. Dalam *sommatie* tersebut harus disebutkan dengan jelas bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh salah satu pihak dan batas waktu maksimal yang ditetapkan untuk pemenuhan prestasi.

Apabila *sommatie* tersebut masih tetap tidak memberikan hasil maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) UU Paten pihak yang merasa dirugikan dapat segera mengajukan tuntutan diantaranya pembayaran ganti rugi. Pembayaran ganti rugi merupakan bentuk tuntutan yang sering dijumpai dalam suatu perjanjian. Klausul tuntutan ganti rugi ini ditetapkan oleh pemberi lisensi paten dan penerima lisensi paten dengan mengganti kerugian dan akan membebaskan dari segala kerusakan dan kewajiban (termasuk biaya pengacara) bila memang terbukti melakukan wanprestasi.

Tuntutan kedua dari adanya wanprestasi adalah pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua beah

pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan.⁴¹ Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus dikembalikan kepada pihak lain.

Tuntutan ketiga dari adanya wanprestasi adalah peralihan resiko. Yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.⁴² Bila timbul suatu keadaan dimana pihak pemberi lisensi paten mengalami suatu kerugian dan penyebab dari kerugian tersebut adalah keadaan memaksa yang dialami oleh penerima lisensi ataupun sebaliknya maka penanggung resiko tersebut tidak dapat dibebankan kepada salah satu pihak.

Tuntutan keempat dari adanya wanprestasi adalah membayar biaya perkara di pengadilan, karena proses litigasi membutuhkan waktu yang panjang sudah barang tentu jumlah biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Untuk itu sesuai dengan Hukum Acara Perdata bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara – Pasal 181 ayat (1) H.I.R

Bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga setempat sesuai dengan isi dari perjanjian berdasarkan pilihan forum. Untuk selanjutnya perkara tersebut diproses berdasarkan prosedural hukum beracara di pengadilan menurut kompetensi peradilan yang bersangkutan.

⁴¹ Subekti, *Op Cit.* h.51

⁴² *Ibid*, hal 59 (Sebagai contoh terjadi bencana alam, musibah kebakaran dan lain-lain)

Menurut ketentuan di dalam Pasal 122 UU Paten, Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Mengenai prosedur permohonan kasasi diatur di dalam Pasal 123 UU Paten.

b. Perbuatan Melanggar Hukum

Pelanggaran suatu kewajiban yang tidak berakar dalam perikatan menimbulkan perbuatan melanggar hukum.⁴³ Artinya pelanggaran kewajiban yang tidak ditekankan atau disebutkan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian akan tetapi menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka dapat disebut perbuatan melanggar hukum.

Bila dirinci lebih lanjut yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.

Gugatan ganti rugi yang diajukan oleh penerima lisensi paten baru dapat dilaksanakan apabila unsur-unsur dalam perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 BW dipenuhi. Unsur-Unsur perbuatan melanggar hukum antara lain:⁴⁴

1. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum);
2. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan klausal);
3. Pelaku tersebut bersalah (kesalahan);
4. Norma yang dilanggar mempunyai *strekking* untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas).

⁴³ J.H Niewwenhuis, *Op Cit*, Hal 116

⁴⁴ *Ibid*, hal 118

Bila unsur-unsur perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi terbukti bahwa pihak pemberi lisensi melanggar hak pihak lain yaitu tidak menerima lisensi tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan ini penerima lisensi dapat mengajukan gugatan dengan dasar pihak pemberi lisensi melakukan pelanggaran hukum (Pasal 118 Ayat 1 UU Paten). Dan penerima lisensi dapat menetapkan sejumlah ganti rugi sesuai kerugian yang diderita.

Hal yang perlu menjadi perhatian dari pihak pemberi lisensi dan juga penerima lisensi adalah kemungkinan terjadinya pembatalan atas perlindungan HKI yang diajukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 95 UU Paten, pembatalan paten itu menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Paten dapat dibatalkan atas permohonan pemegang paten (Pasal 90 UU Paten) dan batal berdasarkan gugatan (Pasal 91 UU Paten).

Pembatalan paten dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya:

- a. Batal demi hukum (Pasal 88 jo Pasal 18 UU Paten)

Pada pasal ini menyatakan bahwa, paten dapat batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian apabila pemegang paten atau penerima lisensi suatu paten tidak membayar biaya tahunan sebagai kompensasi untuk pengolahan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, maka paten tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sehingga pemegang paten atau penerima lisensi paten tidak mempunyai kekuatan hukum apapun lagi

terhadap paten tersebut. Akibat hukum atas pembatalan paten tersebut adalah penghapusan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari Paten tersebut (Pasal 95 UU Paten).

b. Batal atas Permohonan Pemegang Paten (Pasal 90 UU Paten)

Pemegang paten mengajukan secara tertulis permohonan pembatalan paten yang dimilikinya, adapun pengaturan tentang permohonan paten tercantum pada Pasal 20 hingga Pasal 24 UU Paten.

c. Batal Berdasarkan Gugatan (Pasal 91 UU Paten)

Pembatalan paten berdasarkan gugatan ini berkaitan dengan:

1. Pelanggaran yang dilakukan terhadap syarat-syarat dan larangan-larangan pemberian paten yang tercantum pada Pasal 2, Pasal 6 atau Pasal 7 UU Paten yang menyebabkan paten tersebut seharusnya tidak diberikan;
2. Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan UU Paten;
3. Pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal ini diberikan beberapa lisensi-wajib.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 97 UU Paten maka akibat pembatalan paten pada penerima lisensi dari paten yang dibatalkan karena

gugatan adalah tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi juga tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang paten yang berhak, dan apabila pemegang paten sudah menerima sekaligus royalti dari penerima lisensi maka pemegang paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang paten yang berhak.

Pembatalan paten atas permohonan pemegang paten tidak dapat dilakukan jika penerima lisensi tidak memberikan persetujuan tertulis dengan melampirkannya pada permohonan pembatalan tersebut (Pasal 90 ayat 2). Terhadap pembatalan paten berdasar gugatan bagi penerima lisensi berhak untuk tetap melaksanakan lisensi sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (1) huruf b UU Paten (yaitu paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama) sampai dengan berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian lisensi. Mengenai pembayaran royaltinya, penerima lisensi tetap melaksanakan pembayaran kepada pemegang paten yang berhak sampai dengan adanya keputusan hakim yang final (tetap).

Apabila akibat dari pembatalan paten itu menimbulkan kerugian bagi pihak penerima lisensi maka sewajarnya pihak penerima lisensi yang memperoleh lisensi dengan itikad baik memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 98 ayat 2 UU Paten. Mengenai

kemungkinan timbulnya kerugian bagi penerima lisensi maka pihak penerima lisensi dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa paten melalui jalur litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan ganti rugi oleh pemegang atau penerima lisensi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang khususnya UU Paten. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh akibat tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga adalah Kasasi.

2. Proses Non Litigasi

Selain upaya penyelesaian melalui jalur pengadilan, penyelesaian perselisihan pemberian lisensi paten yang lain juga dapat ditempuh melalui arbitase, hal ini diatur dalam Pasal 124 UU Paten yaitu: "Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 UU Paten, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa"

Penjelasan Pasal 124 UU Paten tersebut menyatakan: "Yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku."

Undang-undang yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 124 UU Paten di atas adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (L.N.R.I. Nomor 138 Tahun

1999 dan T.L.N. Nomor 3872) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase)

Pencantuman pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam hubungan bisnis lebih banyak ditemui dalam sebuah perjanjian dikarenakan beberapa alasan, yaitu:⁴⁵

- a. terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam sistem litigasi;
- b. perlu dicari sistem penyelesaian sengketa yang dianggap lebih efektif dan efisien antara lain melalui arbitrase;
- c. terdapat kecenderungan mengembangkan arbitrase untuk mengantisipasi perkembangan bisnis yang makin terbuka;
- d. mediasi dan arbitrase memiliki berbagai keunggulan komparatif dibandingkan dengan litigasi;
- e. sistem peradilan Indonesia memerlukan berbagai pembenahan;
- f. pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia

Berikut akan dibahas lebih lanjut macam-macam mekanisme penyelesaian sengketa:

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tak berwenang mengambil keputusan, maupun pihak ketiga pengambil keputusan.⁴⁶

Proses negosiasi diharapkan terjadi proses tawar menawar terhadap hal tertentu yang sudah disepakati mapupun belum disepakati sebelumnya, menjaga hubungan baik, upaya mencapai penyelesaian yang elegan, menguji komitmen para pihak dalam negosiasi. Sehingga sekalipun terjadi sengketa diantara pemberi

⁴⁵ Basuki Rekso Wibowo, Ringkasan Disertasi "*Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia*", Unair, 2004, hal. 7

⁴⁶ M. Zaidun, Mekanisme *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Hang Out mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif, hal.5

lisensi paten maupun penerima lisensi paten tetap terdapat suatu upaya untuk mewujudkan situasi kondisi yang lebih baik dengan proses negosiasi.

Supaya suatu negosiasi berjalan efektif dan mencapai suatu kesepakatan yang bersifat stabil maka para pihak harus dapat menciptakan suatu kondisi:⁴⁷

- bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh;
- pihak-pihak siap bernegosiasi ;
- mempunyai wewenang mengambil keputusan;
- memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan;
- Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah.

b. Mediasi

Mediasi merupakan intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima oleh pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral.⁴⁸

Pihak ketiga ini disebut mediator, ia tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun hanya membantu para pihak yang bersengketa agar secara suka rela mau mencapai kata sepakat yang dapat diterima masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.⁴⁹ Intinya, mediasi ini merupakan negosiasi dengan tambahan pihak ketiga karena mengalami kegagalan pada negosiasi sebelumnya.

Apabila sebelumnya negosiasi antara penerima lisensi paten dan pemberi lisensi paten mengalami jalan buntu, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan upaya perbaikan yaitu menghadirkan seorang mediator yang dipercaya

⁴⁷ *Ibid*, hal. 9

⁴⁸ M. Zaidun I, "Mediasi". *Hand Out* Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa, hal 11

⁴⁹ *Ibid*, hal 12

sebagai fasilitator untuk berupaya memperbaiki kelancaran komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan.

Mediator mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai perundingan yang terbuka dan secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi perundingan yang sedang berlangsung dan mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan para pihak.

Pemberi lisensi paten dan penerima lisensi paten harus dapat mengutarakan keinginan dan keluhannya sehingga mediator dapat membantu mereka untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Keuntungan dari proses mediasi antara lain:⁵⁰

- keputusan yang hemat dari pertimbangan biaya;
- penyelesaian yang cepat, tidak banyak menyita waktu yang digunakan dalam fungsi yang normal;
- hasilnya memuaskan para pihak, karena merupakan hasil kesepakatan bersama;
- kesepakatan bersifat komperhensif, menyangkut masalah hukum baik prosedural maupun substansial;
- keputusan yang bersifat permanen dan kalau kemudian timbul masalah baru cenderung dipecahkan secara kooperatif.

c. Arbitase

Menurut **Subekti**, perkataan arbitase berasal dari istilah "*arbitrare*" (bahasa latin) yang artinya adalah kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu berdasarkan kebijaksanaan.⁵¹ Pasal 1 ayat (1) UU Arbitrase menyebutkan arbitase

⁵⁰ *Ibid*, h. 12

⁵¹ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Jakarta, 1981, hal 1

adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa. Berdasarkan rumusan tersebut, esensi arbitrase adalah sebagai suatu cara atau mekanisme penyelesaian sengketa peradilan di luar pengadilan.

Ditinjau dari segi bentuknya, arbitrase dapat dibedakan ke dalam dua bentuk yakni arbitrase *ad hoc* dan arbitrase *institusional*. Kedudukan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa mengandung pengertian sebagai pilihan lain diluar lembaga peradilan (negara). Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan di samping negosiasi, mediasi, maupun konsiliasi. Istilah “alternatif” semata-mata dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa selain proses litigasi melalui lembaga peradilan terdapat cara atau metode lain yang dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif.⁵²

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase, ruang lingkup wewenang arbitrase utamanya adalah menyelesaikan sengketa perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Batas ruang lingkup apa saja yang dapat dikategorikan sebagai sengketa perdagangan menurut penjelasan pasal 66 (b) UU Arbitrase meliputi sengketa di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal industri dan hak atas kekayaan intelektual.

Lahirnya arbitrase diakibatkan banyaknya keluhan masyarakat terutama kalangan dunia usaha terhadap kelemahan yang terdapat dalam sistem *litigasi*.

⁵² Basuki Rekso Wibowo, *Op Cit*, hal 3

Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan dinilai kurang efektif diduga beberapa penyebabnya adalah:⁵³

Penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu;

- a. Biayanya mahal;
- b. Peradilan tidak responsive terhadap kepentingan umum;
- c. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa;
- d. Kemampuan hakim bersifat generalis;
- e. Seringkali putusan yang dijatuhkan tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup rasional.

Kelalaian pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak dapat membawa dampak terjadi suatu perselisihan yang dapat dipecahkan bila kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya. Adapun cara penyelesaian yang ditawarkan beragam, tergantung pada masing-masing pihak namun umumnya arbitrase menjadi pilihan utama bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan alasan:⁵³

- a. Para pihak memilih arbitrase dengan harapan akan memperoleh penyelesaian yang lebih baik;
- b. Pada peradilan, prosesnya lamban sehingga menyebabkan biayanya berkembang terus dan yang tidak terhindarkan adalah terbukanya pemeriksaan pengadilan. Padahal rahasia dagang dan "technical know how", kekurangan kualitas barang, kerugian keuangan, dan kesulitan yang dihadapi tetap harus dirahasiakan terhadap pihak lain.
- c. Para pihak memilih penyelesaian melalui arbitrase karena dalam dunia perdagangan luar banyak timbul sengketa mengenai hal-hal yang dapat diputus oleh seorang yang ahli atau kompeten;
- d. Para pihak memilih arbitrase karena para pihak condong berusaha melepaskan diri dari berlakunya hukum asing yang sering mereka tidak mengetahuinya;
- e. Bahwa yang diinginkan para pihak adalah putusan arbitrase dapat diterima dan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan agar hubungan baik tetap dapat berjalan lancar diantara mereka di masa mendatang;
- f. Para pihak memilih arbitrase karena sengketa yang mereka hadapi adalah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dapat diselesaikan oleh pengadilan.

⁵³ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 166-176.

⁵⁴ *Ibid*

Indonesia sejak tahun 1977 telah mendirikan lembaga arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional). Apabila para pihak yang membuat perjanjian secara sukarela sepakat memilih BANI sebagai lembaga penyelesaian maka yang berlaku adalah ketentuan prosedural BANI. Apabila dalam suatu perjanjian lisensi telah ditetapkan akan menggunakan hukum Indonesia, maka BANI dapat dijadikan pilihan dalam menyelesaikan perselisihan.

Penyelesaian perselisihan secara non litigasi dewasa ini menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa, hal ini dikarenakan penyelesaian alternatif ini dirasa lebih efektif dan efisien dari segi waktu, uang dan tenaga. Sehingga pelaku bisnis cenderung memilih mencantumkan klausula tentang proses penyelesaian perselisihan dilakukan di luar jalur pengadilan untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa secara damai, cepat dan adil bagi para pihak.

Secara keseluruhan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui Non Litigasi diatas diharapkan mampu memenuhi keinginan para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak, sehingga para pihak tetap dapat membuat perjanjian kembali di masa yang akan datang dengan lebih kondusif dan transparan serta menguntungkan bagi kedua belah pihak.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan mengenai perjanjian lisensi paten dapat ditemukan dalam Bagian Kedua Bab V tentang Lisensi yaitu tepatnya pada Pasal 69 hingga Pasal 73 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Pasal-pasal ini mengatur dengan tegas tentang Lisensi Paten. Sedangkan konsepsi utama mengenai perjanjian tidak diatur dalam pasal-pasal tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi acuan adalah BW (KUHPerdata). Pada pasal 1313 BW mengatur bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, artinya dalam perjanjian orang yang satu dengan yang lain saling terkait. Perbuatan para pihak untuk mengadakan perjanjian ini di dasari oleh adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 BW). Sebuah asas yang menyetujui suatu prinsip bahwa para pihak dapat membuat perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya. Hal ini pula yang diadopsi oleh para pihak yang ingin membuat perjanjian lisensi. Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 1320 BW jo Pasal 1338 BW, para pihak dapat membuat perjanjian lisensi paten dimana dari perjanjian pemberian lisensi tersebut akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pemberi dan penerima lisensi. Namun

perjanjian ini juga tidak boleh menyimpangi Pasal 69 hingga Pasal 73 sebagai *lex specialis* dari pengaturan mengenai lisensi paten.

- b. Upaya hukum bagi penerima lisensi paten yang dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian lisensi paten dapat ditempuh melalui dua proses penyelesaian perselisihan. Adapun proses yang pertama dapat dilakukan melalui proses litigasi yang meliputi gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, selanjutnya proses yang kedua adalah melalui proses non litigasi yang meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

2. Saran

Selanjutnya dari yang telah saya bahas dalam skripsi saya ini, maka saya ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Beranjak dari eksistensi regulasi mengenai perjanjian lisensi paten yang ada saat ini maka saya menyarankan perlu dibuat suatu peraturan mengenai perjanjian lisensi paten yang lebih intensif dan rinci dalam pembahasannya tentang perjanjian lisensi paten.
- b. Jika dalam suatu kerjasama tersebut diketemukan adanya suatu kendala atau konflik hendaknya diselesaikan melalui jalan damai diantara para pihak melalui proses non litigasi yaitu alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase. Dengan upaya tersebut apabila terjadi sengketa, para pihak tetap dapat berhubungan baik dan dimungkinkan dapat menjalin kerjasama dimasa yang akan datang sebagai mitra yang saling menguntungkan.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Astutty Mochtar, Dewi, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Dalam Perkembangan Teknologi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Djumhana, Muhamad, Djubaedillah, R., *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gautama, Sudargo, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1995.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Harahap, Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Nieuwenhuis, J.H., (diterjemahkan oleh Djasadin Saragih), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Diktat, Fakultas Hukum Univesitas Airlangga Surabaya, 1985.
- Pamuntjak, Amir, *Sistem Paten Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*, Jakarta, 1994.
- Rekso Wibowo, Basuki, Ringkasan Disertasi "*Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia*", Unair, 2004.
- Saleh, Roeslan, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Jakarta, 1981.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1992.
- _____, Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (terjemahan), Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Tim Lindsey, Edy Damian, Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, 2002.

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Zaidun, M., "*Mediasi*", Hand Out Mata Kuliah Penyelesaian Sengketa.

_____, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Hand Out mata kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (L.N. Tahun 2001 Nomor 109).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (L.N. Tahun 1999 Nomor 138 dan T.L.N. Tahun 1999 Nomor 3872).

Makalah:

Hernoko, A Yudha, "Prinsip-Prinsip Negosiasi Dalam Kontrak Bisnis", *Yuridika*, Volume 18 No. 3, Mei 2003.

_____, "Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Alih Teknologi", *Yuridika*, Volume 15 No. 2, Maret 2000.

Mahmud Marzuki, Peter, "Batas-Batas Kebebasan Berkontak", *Yuridika*, Volume 18 No.3, Mei 2003.

Soelistyo Budi, Henry, *Makalah Konsep Perlindungan Paten*, 2004.

Seminar:

Isnaeni, Moch., "*Jalinan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Dalam Bisnis*", disampaikan pada Seminar Hukum Kontrak, tanggal 13 Oktober 2004 di Ruang Budi Susetya, Lantai III, Gedung A, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya.

Contoh Perjanjian:

Adriyani, Wuri, *Sample License Agreement*, Modul Pelatihan Paten, Disperindag Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 2001.

Sample License Agreement

By
Wuri Adriyani

Introduction.

This License Agreement (the "Agreement") is made between _____ (referred to as "Licensor"), and _____ (referred to as "Licensee").

Licensor and Licensee shall be collectively referred to as "the parties." Licensor is the owner of certain proprietary rights to an invention referred to as _____. Licensee desires to license certain rights in the invention. Therefore the parties agree as follows:

The Property

The Property is defined as the invention(s) described in Patent No(s). _____ and any improvements, reissues or extensions, as well as any continuations, divisions, or substitute patent applications that shall be based on the patent(s); and any patent applications corresponding to the above-described patent(s) and patent applications that are issued, filed or to be filed in any and all foreign countries.

Licensed Products.

Licensed Products are defined as any products sold by the licensee that incorporate the Property.

Grant of Rights

Licensor grants to Licensee an _____ [exclusive or nonexclusive] license to make, use and sell the Property solely in association with the manufacture, sale, use, promotion or distribution of the Licensed Products.

Sublicense

Licensee may sublicense the rights granted pursuant to this agreement provided: Licensee obtains Licensor's prior written consent to such sublicense. Licensee's consent to any sublicense shall not be unreasonably withheld; and Licensor receives such revenue or royalty payment as provided in the Payment section below. Any sublicense granted in violation of this provision shall be void [*Consent to Sublicense Not Unreasonably Withheld*]

Reservation of Rights.

Licensor expressly reserves all rights other than those being conveyed or granted in this Agreement.

Territory.

The rights granted to Licensee are limited to _____ (the "Territory"). Licensee shall not make, use or sell the Licensed Products or any products which are confusingly or substantially similar to the Licensed Products in any country outside the Territory and will not knowingly sell the Licensed Products to persons who intend to resell them in a country outside the Territory.

Term.

This Agreement shall commence upon the latest signature date, (the "Effective Date") and shall extend for a period of _____ years (the "Initial Term"). Following the Initial Term, this agreement may be renewed by Licensee under the same terms and conditions for _____ consecutive _____ periods. (the "Renewal Terms") provided that Licensee provides written notice of its intention to renew this agreement within thirty days before the expiration of the current term. In no event shall the Agreement extend longer than the date of expiration of the patent listed in the definition of the Property.

Royalties

All royalties ("Royalties") provided for under this Agreement shall accrue when the respective items are sold, shipped, distributed, billed or paid for, whichever occurs first. Royalties shall also be paid by the Licensee to Licensor on all items, even if not billed (including, but not limited to introductory offers, samples, promotions, or distributions) to individuals or companies which are affiliated with, associated with or subsidiaries of Licensee.

Net Sales.

"Net Sales" are defined as Licensee's gross sales (i.e., the gross invoice amount billed customers) less quantity discounts and returns actually credited. A quantity discount is a discount made at the time of shipment. No deductions shall be made for cash or other discounts, for commissions, for uncollectible accounts, or for fees or expenses of any kind which may be incurred by the Licensee in connection with the Royalty payments.

Advance Against Royalties.

As a nonrefundable advance against royalties (the "Advance"), Licensee agrees to pay to Licensor upon execution of this Agreement the sum of \$ _____.

Licensed Product Royalty.

Licensee agrees to pay a Royalty of ____ percent of all Net Sales revenue of the Licensed Products ("Licensed Product Royalty"). The "Licensed Product Royalty" shall be allocated according to the percentages as provided in this Agreement. In the event that a patent does not issue or an issued patent expires or is otherwise terminated, the allocated percentage for such patent or pending patent shall be subtracted from the Licensed Product Royalty. The Licensed Product Royalty shall be adjusted accordingly.

- ____% of the royalty for the license of the patent No. _____
 ____% of the royalty for the license of pending patent No. _____
 ____% of the royalty for the license of trade secrets [or trademarks, copyrights or other intellectual property]

 Guaranteed Minimum Annual Royalty Payment. [Optional]

In addition to any other advances or fees, Licensee shall pay an annual guaranteed royalty (the "GMAR") as follows: _____. The GMAR shall be paid to Licensor annually on _____. The GMAR is an advance against royalties for the twelve-month period commencing upon payment. Royalty payments based on Net Sales made during any year of this Agreement shall be credited against the GMAR due for the year in which such Net Sales were made. In the event that annual royalties exceed the GMAR, Licensee shall pay the difference to Licensor. Any annual royalty payments in excess of the GMAR shall not be carried forward from previous years or applied against the GMAR.

 License Fee. [Optional]

As a nonrefundable, nonrecoupable fee for executing this license, Licensee agrees to pay to Licensor upon execution of this Agreement the sum of \$_____.

 Adjustment of Royalties For Third Party Licenses. [Optional]

In the event that any Licensed Product (or other items for which Licensee pays Royalties to Licensor) incorporates third party character licenses, endorsements, or other proprietary licenses, Licensor agrees to adjust the Royalty rate to _____ percent for such third party licenses. A. Licensee shall notify Licensor of any such third party licenses prior to manufacture. Third party licenses shall not include licenses accruing to an affiliate, associate or subsidiary of Licensee.

 F.O.B. Royalties. [Optional]

Licensee agrees to pay the Royalty ("F.O.B. Royalty") of _____ for all F.O.B. sales of Licensed Products.

 Sublicensing Revenues. [Optional]

In the event of any sublicense of the rights granted pursuant to this Agreement, Licensee shall pay to Licensor _____ percent of all sublicensing revenues.

Payments and Statements to Licensor.

Within thirty days after the end of each calendar quarter (the "Royalty Period"), an accurate statement of Net Sales of Licensed Products along with any royalty payments or sublicensing revenues due to Licensor shall be provided to Licensor, regardless of whether any Licensed Products were sold during the Royalty Period. All payments shall be paid in United States currency drawn on a United States bank. The acceptance by Licensor of any of the statements furnished or royalties paid shall not preclude Licensor questioning the correctness at any time of any payments or statements.

Audit.

Licensee shall keep accurate books of account and records covering all transactions relating to the license granted in this Agreement, and Licensor or its duly authorized representatives shall have the right upon five days prior written notice, and during normal business hours, to inspect and audit Licensee's records relating to the Property licensed under this Agreement. Licensor shall bear the cost of such inspection and audit, unless the results indicate an underpayment greater than \$_____ for any six-month period. In that case, Licensee shall promptly reimburse Licensor for all costs of the audit along with the amount due with interest on such sums. Interest shall accrue from the date the payment was originally due and the interest rate shall be 1.5% per month, or the maximum rate permitted by law, whichever is less. All books of account and records shall be made available in the United States and kept available for at least two years after the termination of this Agreement.

Late Payment.

Time is of the essence with respect to all payments to be made by Licensee under this Agreement. If Licensee is late in any payment provided for in this Agreement, Licensee shall pay interest on the payment from the date due until paid at a rate of 1.5% per month, or the maximum rate permitted by law, whichever is less.

Licensor Warranties.

Licensor warrants that it has the power and authority to enter into this Agreement and has no knowledge as to any third party claims regarding the proprietary rights in the Property which would interfere with the rights granted under this Agreement.

Indemnification by Licensor.

shall submit two production samples of each Licensed Product for review. The quality standards applied by Licensor shall be no more rigorous than the quality standards applied by Licensee to similar products.

Insurance.

Licensee shall, throughout the Term, obtain and maintain, at its own expense, standard product liability insurance coverage, naming Licensor as additional named insureds. Such policy shall: (a) be maintained with a carrier having a Moody's rating of at least B; and (b) provide protection against any claims, demands and causes of action arising out of any alleged defects or failure to perform of the Licensed Products or any use of the Licensed Products. The amount of coverage shall be a minimum of _____ with no deductible amount for each single occurrence for bodily injury or property damage. The policy shall provide for notice to the Agent and Licensor from the insurer by Registered or Certified Mail in the event of any modification or termination of insurance. Licensee shall furnish Licensor and Agent a certificate from its product liability insurance carrier evidencing insurance coverage in favor of Licensor, and in no event shall Licensee distribute the Licensed Products before the receipt by the Licensor of evidence of insurance. The provisions of this section shall survive termination for three years.

Confidentiality.

The parties acknowledge that each may be furnished or have access to confidential information that relates to each other's business (the "Confidential Information"). In the event that Information is in written form, the disclosing party shall label or stamp the materials with the word "Confidential" or some similar warning. In the event that Confidential Information is transmitted orally, the disclosing party shall promptly provide a writing indicating that such oral communication constituted Information. The parties agree to maintain the Confidential Information in strictest confidence for the sole and exclusive benefit of the other party and to restrict access to such Confidential Information to persons bound by this Agreement, only on a need-to-know basis. Neither party, without prior written approval of the other, shall use or otherwise disclose to others, or permit the use by others of the Confidential Information.

Termination.

This Agreement terminates at the end of two years (the "Initial Term") unless renewed by Licensee under the terms and conditions as provided in the Term Section of this Agreement.

Licensor's Right to Terminate.

Licensor shall have the right to terminate this Agreement for the following reasons:

- (a) Licensee fails to pay Royalties when due or fails to accurately report Net Sales, as defined in the Payment Section of this Agreement, and such failure is not cured within thirty days after written notice from the Licensor;
- (b) Licensee fails to introduce the product to market by _____ or to offer the Licensed Products in commercially reasonable quantities during any subsequent year;
- (c) Licensee fails to maintain confidentiality regarding Licensor's trade secrets and other Information;
- (d) Licensee assigns or sublicenses in violation of the Agreement; or
- (e) Licensee fails to maintain or obtain product liability insurance as required by the provisions of this Agreement.

Effect of Termination.

Upon termination of this Agreement, all Royalty obligations as established in the Payments Section shall immediately become due. After the termination of this license, all rights granted to Licensee under this Agreement shall terminate and revert to Licensor, and Licensee will refrain from further manufacturing, copying, marketing, distribution, or use of any Licensed Product or other product which incorporates the Property. Within thirty days after termination, Licensee shall deliver to Licensor a statement indicating the number and description of the Licensed Products which it had on hand or is in the process of manufacturing as of the termination date. Licensee may dispose of the Licensed Products covered by this Agreement for a period of three months after termination or expiration except that Licensee shall have no such right in the event this agreement is terminated according to the Licensor's Right to Terminate, above. At the end of the post-termination sale period, Licensee shall furnish a royalty payment and statement as required under the Payment Section. Upon termination, Licensee shall deliver to Licensor all tooling and molds used in the manufacture of the Licensed Products. Licensor shall bear the costs of shipping for the tooling and molds.

Attorneys' Fees and Expenses.

The prevailing party shall have the right to collect from the other party its reasonable costs and necessary disbursements and attorneys' fees incurred in enforcing this Agreement.

Dispute Resolution.

Mediation & Arbitration.

The Parties agree that every dispute or difference between them, arising under this Agreement, shall be settled first by a meeting of the Parties attempting to confer and resolve the dispute in a good faith manner. If the Parties cannot resolve their dispute after conferring, any Party may require the other Parties to submit the matter to non-binding mediation, utilizing the services of an impartial professional mediator approved by all Parties. If the Parties cannot come to an agreement following mediation, the Parties agree to submit the matter to binding arbitration at a location mutually agreeable to the Parties. The

arbitration shall be conducted on a confidential basis pursuant to the Commercial Arbitration Rules of the Indonesian Arbitration Association. Any decision or award as a result of any such arbitration proceeding shall include the assessment of costs, expenses and reasonable attorney's fees and shall include a written record of the proceedings and a written determination of the arbitrators. Absent an agreement to the contrary, any such arbitration shall be conducted by an arbitrator experienced in intellectual property law. The Parties reserve the right to object to any individual who shall be employed by or affiliated with a competing organization or entity. In the event of any such dispute or difference, either Party may give to the other notice requiring that the matter be settled by arbitration. An award of arbitration shall be final and binding on the Parties and may be confirmed in a court of competent jurisdiction.

[] Alternative Dispute Resolution.

If a dispute arises and cannot be resolved by the parties, either party may make a written demand for formal resolution of the dispute. The written request will specify the scope of the dispute. Within 30 days after such written notice, the parties agree to meet, for one day, with an impartial mediator and consider dispute resolution alternatives other than litigation. If an alternative method of dispute resolution is not agreed upon within 30 days of the one-day mediation, either side may start litigation proceedings.

Governing Law.

This Agreement shall be governed in accordance with the laws of _____.

Jurisdiction.

The parties consent to the exclusive jurisdiction and venue of the federal and state courts located in _____ in any action arising out of or relating to this Agreement. The parties waive any other venue to which either party might be entitled by domicile or otherwise.

Invalidity

If any provision of this Agreement is invalid under applicable statute or rule of law, it is to be considered omitted and the remaining provisions of this Agreement shall in no way be affected.

Entire Understanding.

This Agreement expresses the complete understanding of the parties and supersedes all prior representations, agreements and understandings, whether written or oral. This Agreement may not be altered except by a written document signed by both parties.

Attachments & Exhibits.

The parties agree and acknowledge that all attachments, exhibits and schedules referred to in this Agreement are incorporated in this Agreement by reference.

Notices.

Any notice or communication required or permitted to be given under this Agreement shall be sufficiently given when received by certified mail, or sent by facsimile transmission or overnight courier.

No Joint Venture.

Nothing contained in this Agreement shall be construed to place the parties in the relationship of agent, employee, franchisee, officer, partners or joint ventures. Neither party may create or assume any obligation on behalf of the other.

Assignability.

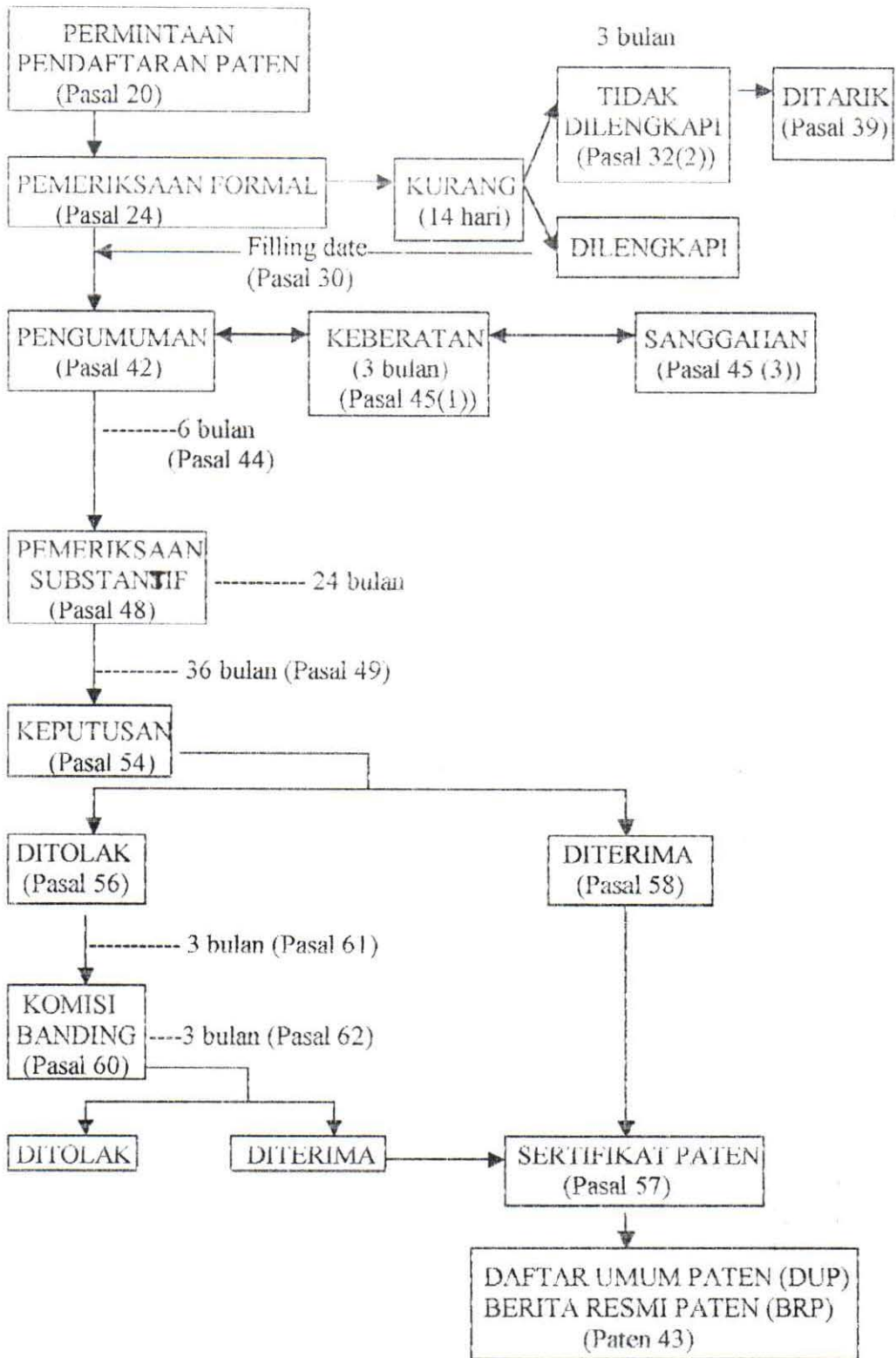
[] Licensee may not assign or transfer its rights or obligations pursuant to this Agreement without the prior written consent of Licensor. Any assignment or transfer in violation of this section shall be void.

Each party has signed this Agreement through its authorized representative. The parties, having read this Agreement, indicate their consent to the terms and conditions by their signature below.

By _____ Date: _____
Licensor Name: _____

By _____ Date: _____
Licensee Name/Title: _____

PERMINTAAN PENDAFTARAN PATEN





DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PATEN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, dengan ini menyatakan bahwa telah diberikan Paten kepada:

Nama : Dong Kook Pharmaceutical Co., Ltd.

Alamat : Dong Kook Bldg., 997-8 Daethi-Dong,
Kangnam-Ku, Seoul, Korea Selatan.

Nomor dan tanggal pendaftaran dalam Daftar Unium Paten:

Nomor : ID. 0 001 287 Tanggal : 26 Desember 1996

untuk penemuan sebagai berikut:

"Film Pengantar Obat Lokal Untuk
Pengobatan Peribantal"

Nama Peladim : Chung - Pyoung Chung

sesuai dengan permohonan Paten yang diajukan pada tanggal, 20 April 1993
Nomor: P-00586

Diberikan di Jakarta pada tanggal, 26 Desember 1996

DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek

ii. b.
Direktur Paten

[Handwritten Signature]
Ny. Emawati Junus, S.F.

27-08

(54) Judul Penemuan : FILM PENGANTAR OBAT LOKAL UNTUK PENGOBATAN PERIODONTAL.

(51) Int. Cl.⁷ : A61K 9/70; G100; A71/34

1) No. Permulutuan Paten :
P-005887

2) Tanggal Penerbitan Permulutuan Paten :
20 April 1993

Data Prioritas :
(31) 138 31
(32) 1 September 1992
(33) Korea (KR)

Tanggal Pengumuman Permulutuan Paten :
2 April 1994

Dokumen Perbanding :
P-A1-0 281 482
P-A2-0 140 766
P-A1-0 241 178
P-A2-0 297 535

(1) Nama dan Alamat yang mengajukan Permulutuan Paten :
DONG-HOOK PHARMACEUTICAL, CO. LTD.
Dong-Hook Bldg 997-8 Daechi-dong, Kangnam-ku,
Seoul Korea Selatan.

(2) Nama Penemu :
Chung-Pyung Chung, Korea

(4) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
DR. T. Mulya Lubis, S.H., LL.M.
Wisma Bank Dharma 5th Floor
H. Jenderal Sudirman Kav 25 Jakarta 12920

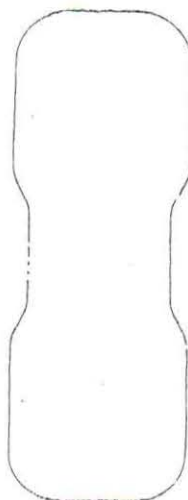
Pemeriksa Paten : Dra. Eka Sumita

Jumlah Klaim : 9 Klaim

Struk 1

Penemuan ini menghasilkan film pengantar obat lokal, yang berisikan terdiri dari komponen kontrol pelepasan, campuran polimer yang terdiri dari polikaprolakton I yang memiliki berat molekul kurang dari 1 000 pada rasio 1:1-4:1, dan sebagai komponen aktif, zat pengobatan periodontal.

Film pengantar obat lokal ini dibuat dengan mencampur secara homogen komponen aktif dengan campuran polimer yang dilelehkan dan ditekan menjadi film. Dan film pengantar obat lokal ini mempunyai pola pelepasan berkesinambungan yang sangat baik dan hasil pengobatan yang sangat baik dan hasil pengobatan yang sangat baik untuk penyuki mulut dengan jumlah pelepasan 1,7 mg yang merupakan 0,12% dari jumlah pemberian 1400 mg, untuk orang dewasa selama 7 hari dan memberikan kestabilan pemakaian dalam tubuh manusia.



RJ-00A