

6432



UNIVERSITAS INDONESIA

KAJIAN HAMBATAN ALIH TEKNOLOGI  
AKIBAT KLAUSUL PEMBATAHAN PERDAGANGAN  
DALAM PERJANJIAN LISENSI PATEN

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh:

NILA MANILAWATI  
NPM 0606005416



PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
Jakarta, 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN HAMBATAN ALIH TEKNOLOGI  
AKIBAT KLAUSUL PEMBATAAN PERDAGANGAN  
DALAM PERJANJIAN LISENSI PATEN**

**TESIS**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:**

**Nama : Nila Manilawati  
NPM : 0606005416**

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah  
diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk  
memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum**

**Universitas Indonesia, pada tanggal 3 Januari 2008.**

**Pembimbing,**

**Edmon Makarim, S.H., LL.M**

**Ketua Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia,**



**Dr. Jufri Rizal, S.H., MA**

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya mengucapkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2. Rahmat dan hidayah Allah ini, disertai bimbingan dan bantuan banyak orang.

Pertama, dari hati yang tulus saya menyampaikan terima kasih kepada pembimbing Bapak Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M., yang selama ini membimbing saya untuk dapat menyelesaikan program Pascasarjana. Semoga Allah selalu melindungi, memberikan kesehatan, dan kekuatan kepadanya dalam melaksanakan tugas di hari-hari yang akan datang.

Selanjutnya saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penguji, yaitu Prof. Achmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M., dan Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. Terima kasih atas berbagai masukan dalam penyempurnaan tesis ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Pimpinan Departemen Hukum dan HAM RI yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas, terutama kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dirjen Hak Kekayaan

Intelektual, Direktur Kerja Sama dan Pengembangan, Kasubdit Pengembangan, Kasubdit Kerja Sama Internasional, Kasubdit Kerja Sama Nasional dan rekan-rekan di Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, staf di Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, dan individu maupun lembaga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Sudah pada tempatnya pula, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak (Almarhum) dan Mama, yang telah mendidik tanpa mengenal lelah, mencurahkan segala kasih sayang mereka kepada saya dan adik saya.

Akhirnya, rasa terima kasih yang tak terhingga kepada suami dan kedua anak saya, yang sedari awal mengikuti dan merasakan perjuangan saya mengikuti kuliah, meneliti, kemudian menulis. Terima kasih sekali lagi atas segala pengorbanan yang diberikan.

Jakarta, 4 Januari 2008

Nilu Manilawati

## ABSTRAK

Dalam setiap proses industrialisasi di Indonesia teknologi selalu memegang peran utama. Persoalan utama bagi Indonesia adalah bagaimana memperoleh teknologi tersebut. Teknologi salah satunya dapat diraih dengan cara lisensi paten. Dengan demikian lisensi merupakan salah satu saluran yang potensial untuk program alih teknologi di Indonesia. Persoalannya adalah bagaimana agar melalui lisensi paten tersebut alih teknologi dapat dilakukan.

Dalam kenyataannya, lisensi paten memang tidak secara otomatis mampu melakukan program alih teknologi pada *partner* Indonesiannya. Banyak faktor dan kendala yang menghambat program alih teknologi tersebut.

Tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perjanjian lisensi paten dalam kaitannya dengan alih teknologi, kemudian dianalisis faktor-faktor yang menghambat untuk kemudian dapat dijadikan bahan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang menyangkut alih teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal.

Setelah diadakan penelitian dan melakukan analisis, terdapat kecenderungan yang menonjol sebagai berikut: pelaksanaan alih teknologi melalui perjanjian lisensi paten tidak berlangsung secara otomatis, senantiasa tidak terdapat keseimbangan kedudukan antara pelisensi dan terlisensi dikarenakan beberapa faktor, terdapat beberapa faktor yang menghambat jalannya alih teknologi melalui perjanjian lisensi paten, terutama praktek pembatasan perdagangan.

## ABSTRACT

Technology is very important at each industrialization in Indonesia. The first problem of Indonesia is how to reach technology. Technology can be brought through patent license. So that, license is a potential channel for transfer of technology in Indonesia. But the problem is how can transfer of technology carried out through license. In fact license is not automatically give transfer of technology to Indonesian partner. There are many problem in the transfer of technology.

The goal of this research for getting data about the performance of license contract regarding with transfer of technology and then to analyze the obstruct factors in the context of make outline transfer of technology rule. The method of this research usually call doctrinal research

After doing research and analyze data the resume of this research are: transfer of technology by license contract is not automatically, there is no balance position between licensor and licensee in the contract, and there are many factors obstruct transfer of technology, mainly called RBP (Restrictive Business Practices).

## DAFTAR ISI

|                                    | Halaman |
|------------------------------------|---------|
| JUDUL .....                        | i       |
| KATA PENGANTAR.....                | ii      |
| ABSTRAK .....                      | iv      |
| DAFTAR ISI.....                    | vii     |
| <br>                               |         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>           |         |
| 1.1 Latar Belakang.....            | 1       |
| 1.2 Permasalahan.....              | 10      |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  |         |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian.....       | 11      |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian.....      | 11      |
| 1.4 Kerangka Teori.....            | 11      |
| 1.5 Metode Penelitian              |         |
| 1.5.1 Metode Pendekatan.....       | 18      |
| 1.5.2 Teknik Pengumpulan Data..... | 19      |
| 1.5.3 Analisis Penelitian.....     | 19      |
| 1.6 Sistematika Penelitian.....    | 20      |

BAB II KETENTUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI PATEN  
DALAM RANGKA ALIH TEKNOLOGI

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 2.1   | Pengertian Perjanjian.....  | 22 |
| 2.2   | Syarat-syarat Sahnya Perjanjian   |    |
| 2.2.1 | Sepakat mereka yang mengikatkan diri.....                               | 24 |
| 2.2.2 | Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.....                            | 26 |
| 2.2.3 | Suatu hal tertentu.....   | 28 |
| 2.2.4 | Suatu sebab yang halal.....   | 28 |
| 2.2.5 | Syarat subyektif.....   | 30 |
| 2.2.6 | Syarat obyektif.....  | 30 |
| 2.3   | Asas-asas Perjanjian  |    |
| 2.3.1 | Asas Kebebasan.....   | 32 |
| 2.3.2 | Asas Penambahan ( <i>optional law</i> atau <i>additional law</i> )..... | 32 |
| 2.3.3 | Asas Terbuka ( <i>open system</i> ).....                                | 32 |
| 2.3.4 | Asas Konsensual.....  | 35 |
| 2.4   | Pihak-pihak dalam Perjanjian Lisensi Paten.....                         | 35 |
| 2.4.1 | Kewajiban Pelisensi.....  | 38 |
| 2.4.2 | Sub-Lisensi.....  | 40 |
| 2.4.3 | Kewajiban Terlisensi.....   | 42 |
| 2.5   | Pengalihan Lisensi.....   | 46 |
| 2.6   | Lisensi Eksklusif & Non Eksklusif.....                                  | 48 |

|      |  |    |
|------|--|----|
| 2.7  | Pembayaran Royalti.....                | 55 |
| 2.8  | Durasi dan Penghentian Perjanjian..... | 68 |
| 2.9  | Penyempurnaan.....                     | 69 |
| 2.10 | Tindakan Hukum.....                    | 71 |

### BAB III PEMBATASAN PERDAGANGAN DALAM PERJANJIAN LISENSI PATEN

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 3.1   | Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Paten.....                          | 74  |
| 3.1.1 | Lingkup Lisensi.....   | 96  |
| 3.1.2 | Lingkup Wilayah.....   | 98  |
| 3.2   | Pengertian Pembatasan Perdagangan.....                             | 100 |
| 3.2.1 | Klausul Pembatasan Perdagangan dalam Perjanjian Lisensi Paten..... | 101 |
| 3.3   | Kaitan Perjanjian Lisensi dengan Alih Teknologi.....               | 105 |
| 3.3.1 | Tujuan Alih Teknologi.....   | 114 |
| 3.3.2 | Tahap-tahap dalam Alih Teknologi.....                              | 116 |

### BAB IV PENYELESAIAN HAMBATAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI PERJANJIAN LISENSI PATEN

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 4.1 | Keseimbangan Posisi Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi Paten..... | 119 |
| 4.2 | Model Perjanjian Lisensi WIPO untuk Negara Berkembang.....         | 122 |

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| 4.3           | Sikap Beberapa Negara Menghadapi Klausul Pembatasan Perdagangan dalam Perjanjian Lisensi Paten..... | 127 |
| 4.4           | Penyelesaian Hambatan dalam Masalah Alih Teknologi  |     |
| 4.4.1         | <i>Grant-Back</i> .....   | 129 |
| 4.4.2         | <i>Research &amp; Development (R &amp; D)</i> .....   | 132 |
| 4.4.3         | <i>Tie in Clause</i> .....  | 134 |
| 4.4.4         | <i>Technical Assistance</i> .....   | 141 |
| 4.5           | Hambatan Umum yang Dihadapi Negara Berkembang dalam Alih Teknologi.....                             | 158 |
| BAB V PENUTUP |   |     |
|               | Kesimpulan.....   | 161 |
|               | Saran.....  | 163 |
|               | DAFTAR PUSTAKA.....   | 164 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam upaya menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya salah satu jalan yang banyak ditempuh oleh negara-negara berkembang adalah dengan mengembangkan industrinya. Kebanyakan negara-negara berkembang begitu yakin bahwa industrialisasi menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya dibanding dengan model agraris. Dalam upaya mengembangkan industrinya negara-negara berkembang mau tidak mau amat membutuhkan apa yang disebut dengan teknologi.<sup>1</sup> Problem awal dari masalah teknologi adalah persoalan bagaimana memperolehnya. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan teknologi beserta perangkat lunaknya dimiliki oleh kebanyakan negara-negara maju, dan teknologi baginya bukan merupakan barang yang murah dan warisan yang dengan mudah ditularkan pada pihak yang membutuhkannya.

Teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju menurut mereka dipandang sebagai komoditi yang dapat

---

<sup>1</sup>M. Daud Silalahi, "Rencana UU Alih Teknologi Perbandingan Perspektif", *Prisma*, Edisi No. 4, April 1987, hal. 40.

diperjualbelikan dan dipandang sebagai komoditi yang berusia pendek dan mahal. Oleh karenanya bagi negara berkembang yang menginginkan teknologi dari negara maju harus menyediakan dana yang tidak sedikit untuk dapat menyerap teknologi dari negara maju, disamping diperlukan pula tenaga terampil yang dapat dengan segera menyerap teknologi tersebut.<sup>2</sup>

Apabila kemampuan dana dalam keadaan terbatas, di lain pihak kebutuhan akan teknologi tidak dapat ditunda lagi, maka alternatif untuk mengadakan kerja sama antara pihak nasional dengan pihak asing dalam pembentukan perusahaan patungan adalah cukup bijaksana untuk dilakukan, sebagai upaya terobosan dalam masalah alih teknologi di negara-negara berkembang.

Untuk maksud itulah negara-negara berkembang berusaha dan berlomba-lomba mengundang masuknya modal asing atau penanaman modal asing ke negara mereka. Bersamaan dengan itu diusahakan pula peningkatan kemampuan penguasaan teknologi asing yang ada oleh mitra lokal, dengan kata lain

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 41.

diupayakan terjadinya proses alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.

Indonesia setelah mengalami kebangkrutan ekonomi di zaman pemerintahan Orde Lama dengan tidak terbayarnya utang-utang luar negeri yang sudah jatuh tempo, dan laju inflasi 20%-30% per bulan,<sup>3</sup> pemerintahan Orde Baru mulai mengadakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan ekonomi, diantaranya adalah mengundang kembali masuknya modal asing ke Indonesia.

Bersamaan dengan itu, teknologi asing sepertinya membawa kita kepada industrialisasi, dan dengan amat bebas masuk melalui berbagai fasilitas penanaman modal asing dan berbagai perjanjian bisnis lainnya, seperti *license agreement*, *technical assistance agreement*, *turn key agreement*, dan berbagai perjanjian bisnis yang sejenis.<sup>4</sup> Semua teknologi dapat masuk, dan tidak ada hambatan bagi masuknya teknologi asing tersebut ke Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 1.

<sup>4</sup>Todung Mulya Lubis, "Alih Teknologi Antara Harapan dan Kenyataan", *Prisma*, Edisi No. 4, April 1987, hal. 8.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 8.

Apakah dengan masuknya berbagai teknologi asing tersebut juga akan terjadi alih teknologi? Pengalihan teknologi seringkali sangat merugikan pihak penerima teknologi, karena dalam *technology transfer agreement* seringkali dimuat berbagai klausul *Restrictive Business Practices* (RBP). Salah satu sifat klausul ini sangat membatasi akses ke pasar atau dengan sengaja membatasi persaingan.

Keberadaan *multinational enterprises* (perusahaan-perusahaan multinasional) memainkan peranan yang sangat luas dalam membawa teknologi dan modal ke negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang dapat menjamin stabilitas politik, ekonomi, lingkungan yang menyenangkan, termasuk perangsang pajak, pasaran yang luas, tenaga kerja yang kompetitif, dan mudah mendapatkan minyak bumi atau sumber alam lainnya.<sup>6</sup>

Operasional *Multinational Enterprises* (MNE) dapat mengambil berbagai bentuk dari *direct investment*, *contract*, atau *licenses*, hingga *production sharing*, *technical*

---

<sup>6</sup>Willy Brand, "Dialog Utara-Selatan Program untuk Kelangsungan Hidup Laporan *The Independent Commission on International Development Issue 1979*", *Leppanas*, 1980, hal. 217.

*assistance* atau *portfolio capital* adalah merupakan *range* penanaman modal asing yang sangat luas dan amat berliku-liku variasinya.<sup>7</sup>

Mengenai investasi secara langsung yang dilakukan oleh MNE di berbagai negara berkembang telah menjadi kenyataan bahwa investasi langsung tersebut mempunyai ciri-ciri:

- dikuasai dan diawasi oleh suatu lembaga tunggal dan ditandai oleh adanya pemindahan secara internasional atas berbagai faktor dan pemasukan modal, pengetahuan, dan kepemimpinan dalam perusahaan yang masing-masing terpisah tetapi saling melengkapi;
- Pemindahan yang terjadi antara dua negara yang bersangkutan bersifat komersial, pemindahan-pemindahan ini hanya merupakan pemindahan dari satu titik tertentu (perusahaan yang menanam modal) kepada titik yang lain.<sup>8</sup>

Beberapa motivasi MNE beroperasi di luar batas negaranya antara lain adalah:

---

<sup>7</sup>Dorojatun Kuncoro Jakti, "Multinational Corporation dan Kemungkinan Pengaruhnya atas Proses Industrialisasi di Indonesia", *Prisma* No. 5, Agustus 1972, hal. 51.

<sup>8</sup>John H. Dunning, "The Multinational Enterprises: Background", *The Multinational Enterprises*, George Allen & Unwin Ltd., London, 1971, hal. 16.

- Mengejar keuntungan;
- Ingin mengatasi atau mengadakan pengendalian bahan mentah;
- Dengan mengadakan investasi di luar negaranya ia dapat menguasai pasar dengan demikian menjamin pertumbuhannya begitu pula di bidang manufaktur.<sup>9</sup>

Pada kenyataannya teknologi yang dibawa perusahaan-perusahaan multinasional tersebut dapat berupa:

- Dalam bentuk barang modal dan kadang kala dalam bentuk setengah jadi yang diperjualbelikan di pasaran, khususnya dalam hubungan dengan penanaman modal;
- Dalam bentuk keterampilan atau keahlian pada umumnya, kadang-kadang membutuhkan keahlian dan khusus yang diperlukan untuk pemakaian yang tepat alat-alat atau keahlian untuk menyelesaikan satu masalah dan informasi tentang bagian tertentu dari teknologi;

---

<sup>9</sup>Fekade S. Haregewoin, UNCTAD, *Regulation of Multinational Problems and Prospects*, tanpa penerbit, 1980, hal. 13.

- Informasi dan *know-how*<sup>10</sup>, apakah dalam bentuk teknis atau dalam bentuk keahlian dalam perdagangan, untuk satu hasil teknologi yang telah ada di pasaran atau atas satu hak atas hasil teknologi yang dipasarkan dengan syarat yang ketat.<sup>11</sup>

Bagi negara-negara berkembang ternyata tidak memiliki ketiga bentuk teknologi tersebut, hal itu dikarenakan teknologi tinggi dan tenaga ilmuwan yang terlatih berada di negara maju. Untuk memenuhi kebutuhan akan teknologi tersebut negara-negara berkembang terpaksa mendatangkan teknologi dari negara maju.

Perusahaan-perusahaan transnasional kebanyakan pemilik dari teknologi tinggi yang dibutuhkan negara-negara berkembang. Perusahaan ini membawa teknologi ke negara-negara berkembang melalui cara penanaman modal asing dengan patungan (*equity participation*) atau dengan melalui

---

<sup>10</sup> *Know-how* adalah pengetahuan, pengalaman, informasi dan atau data teknik apa saja (termasuk data teknik, gambar, desain dan instruksi terkait) untuk menggunakan suatu produk atau untuk melaksanakan suatu metoda atau proses, dan yang dapat mencapai sasaran industri yang dimaksudkan. Lihat Robinson Sinaga, "Lisensi Paten", *Media HKI*, Vol. III/No. 1/Februari 2006, hal. 30-31.

<sup>11</sup> *United Nations Guidelines for the Study of Transfer of Technology to Developing Countries*, TD/B/AC, 11/9, P-5.

perjanjian lisensi. Cara peralihan teknologi tersebut dapat dilakukan secara langsung dapat pula dilakukan secara tidak langsung. Cara peralihan teknologi secara langsung berarti pihak perusahaan di negara berkembang memperoleh pengalihan teknologi secara langsung dari pihak *supplier* di luar negeri. Sedangkan cara yang tidak langsung adalah pihak-pihak penerima teknologi mengadakan perjanjian dengan perusahaan lain di negara maju dimana pihak perusahaan inilah yang untuk selanjutnya mengatur mengenai pengalihan teknologinya pada perusahaan di negara berkembang yang telah membuat perjanjian tadi.<sup>12</sup>

Dari segi hukum, pemindahan teknologi dapat terdiri dari teknologi yang di atasnya telah terdapat hak khusus atau teknologi yang secara bebas dapat dipergunakan untuk umum. Hak khusus ini terutama ditujukan untuk perlindungan atas teknologinya. Perlindungan tersebut dapat didasarkan pada undang-undang (seperti paten dan desain) dan yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, seperti *know-how*. *Know-how* dapat dibedakan dalam:

---

<sup>12</sup>Cooper & Sercovitch, *The Channels and Mechanism for the Transfer of Technology from Developed to Developing Countries*, UNCTAD TD/B/AC-11/5.

- Yang berwujud (*tangible*), yang terdiri atas data teknis seperti: *specification, flowsheets, photostatics, drawings, blueprints, calculations, working models, specimens, analysis specifications, operating manuals, supply sources, formulas, dan prescriptions.*

Demikian juga bantuan teknis atau *engineering assistance*, juga dapat berupa proses *manufacturing*, pengetahuan tentang penggunaan/pemakaian teknik-teknik industri.

- Yang tidak berwujud (*intangible*).<sup>13</sup>

Perlindungan atas hasil teknologi dibutuhkan agar pemegang hak dapat dilindungi terhadap pemakaian suatu produksi untuk satu jangka waktu dalam wilayah negara yang memberikan perlindungan tersebut. Dan perlindungan ini yang sering disebut dengan paten. Salah satu tujuan dari pokok paten adalah mendorong untuk dilakukannya penemuan-penemuan pada mereka diberikan hak eksklusif untuk mendapatkan kembali biaya yang dikeluarkan untuk penelitian. Pihak

---

<sup>13</sup>Ita Gambiro, "Perlindungan Paten dan *Transfer of Technology*", *Makalah*, disampaikan dalam seminar kelima belas, 13 Oktober 1978 tentang Pengaturan Pemindahan Teknologi: Suatu Diskusi mengenai Peranan Paten, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1978 hal. 7.

pemilik paten dapat memindahkan sebagian atau seluruh haknya pada orang lain dengan cara mengadakan perjanjian yang disebut dengan perjanjian lisensi.

### **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pelaksanaan perjanjian lisensi paten dalam rangka alih teknologi?
2. Bagaimana klausul pembatasan perdagangan dalam perjanjian lisensi paten dapat menghambat alih teknologi?
3. Bagaimana penyelesaian hambatan alih teknologi melalui perjanjian lisensi paten?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang perjanjian lisensi paten dalam kaitannya dengan alih teknologi mempunyai beberapa tujuan dan manfaat:

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pelaksanaan alih teknologi melalui perjanjian lisensi paten.
- Untuk mengetahui hambatan alih teknologi akibat klausul pembatasan perdagangan dalam perjanjian lisensi paten.
- Untuk mengetahui penyelesaian hambatan alih teknologi melalui perjanjian lisensi paten.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

- Segi Teoritis/Akademis  
Untuk memperkaya bahan kajian tentang hak kekayaan intelektual khususnya, atau hukum ekonomi pada umumnya.
- Segi Praktis  
Dapat dijadikan bahan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang menyangkut alih teknologi.

### 1.4 Kerangka Teori

Secara etimologi, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri kata *techniqos* yang berarti kesenian atau keterampilan, dan kata *logos* yang berarti ilmu atau asas-asas utama (*fundamental principles*). Selanjutnya menurut *Webster Dictionary* teknologi juga disamakan dengan

*applied science* atau *technical method of achieving a practical purposes*.<sup>14</sup>

Sehingga khususnya dalam bidang ekonomi, teknologi berarti *application of scientific knowledge to the production of industrial goods and improvement of service*.<sup>15</sup> Dalam arti itulah B.N. Bhattasali mengatakan bahwa *the term technology in the English language stands for application of science to the industrial arts*.<sup>16</sup>

Menurut rancangan *Code of Conduct on the Transfer of Technology* yang dibuat *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*; teknologi itu meliputi setiap bukti adanya hak-hak industri baik secara tegas ataupun tidak seperti halnya lisensi; lisensi tentang produksi dan proses, informasi yang dipatenkan, hak-hak industri yang dilindungi terhadap pihak ketiga, buatan pabrik berdasarkan

---

<sup>14</sup>Sunarjati Hartono, *Pembahasan Kertas Kerja: Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan*, pembahasan kertas kerja atas makalah Ita Gambiro, "Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan" dalam seminar *Aspek-aspek Hukum dalam Pengalihan Teknologi*, Bandung: BPHN-Binacipta, 1981, hal. 189.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*

sanksi dan hal-hal lain yang dapat dijadikan obyek kontrak lisensi.<sup>17</sup>

Keith Pavitt lebih memperjelas rumusan teknologi:

*Technological knowledge consist not only of access to scientific papers, formulas, blueprints, and hardware, it consist also-and perhaps mainly of what people know and what people can do.*<sup>18</sup>

Pengertian teknologi yang lebih luas lagi dibuat oleh World Intellectual Property Rights (WIPO), yang oleh penulis dianggap sebagai definisi yang dapat menggambarkan dengan baik apa yang dinamakan dengan teknologi itu.

Pengertian yang dibuat oleh WIPO tersebut adalah:

*Technology mean systematic knowledge for the manufacture of a product, the application of a process or the rendering a service, whether that knowledge be reflected in an invention, an industrial design, a utility model or a new plant variety, or in technical information or skill, or in the services and the assistance of an industrial plant or the management of an industrial or skill, or in the services and the assistance of an industrial plant or the management of an industrial or commercial enterprise or its activities.*<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>M. Daud Silalahi, *Op. Cit.*, hal. 40.

<sup>18</sup>Keith Pavitt, "The Multinational Enterprise and the Transfer of Technology", dalam John H. Dunning (ed), *The Multinational Enterprise*, London: George Allen & Unwin Ltd., 1971, hal. 70.

<sup>19</sup>WIPO *Licencing Guide for Developing Countries*, Geneva, 1977, hal. 28.

Dari beberapa definisi teknologi yang telah disebutkan di atas, ada beberapa segi atau aspek perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Berdasarkan rumusan di atas, teknologi itu terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi dari suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segenap aktifitasnya.
- b. Berdasarkan kenyataan, bahwa teknologi mempunyai suatu kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi, dan operasi kegiatan suatu industri atau perusahaan, maka teknologi tidak hanya terdiri dari scientific knowledge, tetapi juga pengetahuan bisnis atau organisasi.
- c. Segi lainnya adalah, bahwa teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud dan tidak berwujud.

Dengan demikian, teknologi itu bisa berupa paten, desain industri, varietas tanaman, dan *know-how*.

Kata "Alih" atau "Pengalihan" merupakan terjemahan dari kata *transfer*. Sedangkan kata *transfer* berasal dari bahasa Latin *transferre* yang berarti suatu jarak lintas (*trans, across*) dan *ferre* yang berarti memuat. Kata alih atau pengalihan banyak dipakai para ahli dalam berbagai

tulisan, walaupun ada pula yang menggunakan istilah lain "pemindahan" yang diartikan sebagai pemindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain, sama halnya dengan pengoperan atau penyerahan. Pendapat inilah yang menekankan makna harfiahnya, pendapat lain dengan istilah "pelimpahan, sedangkan para ahli lain menghendaki segi makna esensinya dengan memperhatikan unsur adaptasi, asimilasi, disemisasikan atau difusikannya obyek yang ditransfer (teknologi).<sup>20</sup>

Dalam *Webster's New Twentieth Century Dictionary* (second edition) memberikan makna dari pengertian *transfer* diantaranya dari segi hukum: "in law, (a) the transferry of a title, right, or property of one person to another, (b) the document effecting this".

*United Nation Centre on Transnational Corporation* (UNCTC) mendefinisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai dalam 3(tiga) tahapan, yaitu:

---

<sup>20</sup>Vide, Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Segi-segi Hukum Pelimpahan Teknologi oleh Tim Proyek Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi BPHN Departemen Kehakiman Tahun 1981-1982, Jakarta, 1982, hal.14.

1. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu.
2. Asimilasi dan difusi teknologi tersebut ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut; dan
3. Pengembangan kemampuan *indigenous technology* untuk inovasi.<sup>21</sup>

Senada dengan itu, Bhattasali dalam bukunya *Transfer of Technology among Developing Countries* sebagaimana dikutip Sunarjati Hartono, menyatakan bahwa alih teknologi bukan hanya sekedar pemindahan, tetapi terutama teknologi yang tadinya asing, haruslah diadaptasikan ke dalam lingkungan yang baru, dan kemudian harus terjadi asimilasi serta inovasi sedemikian rupa, hingga teknologi asing itu akhirnya menjadi budaya bangsa yang menerima teknologi tersebut.

Lisensi paten adalah suatu perjanjian antara pemilik paten (pelisensi) dan pihak lain yang bermaksud untuk menggunakan paten tersebut (terlisensi) dimana pelisensi akan memberikan persetujuan untuk menggunakan paten

---

<sup>21</sup>United Nations Centre on Transnational Corporations and Technology Transfer: Effects and Policy Issues, New York: United Nations, 1982, hal. 1.

tersebut kepada si terlisensi dalam lingkup yang disetujui.<sup>22</sup> Lisensi paten merupakan salah satu cara yang umum digunakan oleh pemilik paten untuk mengeksploitasi paten miliknya.<sup>23</sup>

Lisensi paten memungkinkan pemilik paten untuk tetap mempertahankan hak kepemilikan patennya sementara orang lain melakukan investasi untuk mengeksploitasi paten tersebut. Dengan memberikan lisensi untuk mengeksploitasi suatu paten dengan suatu imbalan, pelisensi telah terhindar dari masalah biaya manufaktur dan pemasaran suatu barang atau produk dari paten tersebut di situasi yang mungkin tidak dikenalnya.<sup>24</sup> Di sisi lain, terlisensi paten akan diuntungkan karena lisensi memungkinkan si terlisensi untuk mengakses dan menggunakan secara sah paten yang bersangkutan tanpa harus menghabiskan biaya dan waktu untuk melakukan penelitian dan pengembangan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Gordon V. Smith and Russell L. Parr, *Intellectual Property: Licensing and Joint Venture Profit Strategies*, 1993, hal. 219.

<sup>23</sup>Ruben, "Patent Licensing Revisited: Heterogeneous Firms and Product Differentiation", *Working Paper Series*, <<http://research.stlouisfed.org/wp/2002/2002.031.pdf>>, 19 Agustus 2005, hal. 1-2.

<sup>24</sup>Paul Torremans dan Jon Holyoak, *Intellectual Property Law*, 2<sup>nd</sup> Ed., 1998, hal. 98.

Di samping itu, lisensi paten merupakan salah satu cara alih teknologi dari satu negara ke negara lainnya.<sup>26</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana dijelaskan di atas melalui metode penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.<sup>27</sup>

Di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan

---

<sup>25</sup>Michael Pryles, et al., *International Trade Law: Commentary and Materials*, 1<sup>st</sup> Ed., 1996, hal. 411.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 481.

<sup>27</sup>Soetandyo Wignyosoebroto, *Keragaman dalam Konsep Hukum Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*, penataran Dasar-dasar MPH dan Pelatihannya, UI 1994, hal. 147.

terbilang empiris (yang dalam literatur internasional disebut penelitian nondoktrinal).<sup>28</sup>

### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Pendekatan yang bersifat doktrinal tersebut akan dilakukan dengan merujuk baik pada bahan-bahan hukum primer maupun bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer dalam wujud hukum positif di dalam peraturan perundang-undangan nasional (UU Paten dan KUH Perdata) dan negara lain. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri atas sumber lain yang diperoleh dari bahan-bahan penunjang yang berasal dari majalah hukum, jurnal hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Inggris, internet serta buku-buku yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, perjanjian lisensi, dan alih teknologi.

### **1.5.3 Analisis Penelitian**

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu suatu analisis dalam bentuk penguraian kata-kata atau kalimat.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 148.

## 1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, diawali dengan pendahuluan sebagai Bab Pertama yang menjelaskan latar belakang dan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Pembahasan pada Bab Kedua berisi tentang ketentuan hukum pelaksanaan perjanjian lisensi paten dalam rangka alih teknologi. Dalam hal ini diawali dengan pengertian perjanjian, syarat-syarat sah nya perjanjian, dan asas-asas perjanjian. Dalam bab ini akan diketengahkan tentang pihak-pihak dalam perjanjian lisensi paten, pengalihan lisensi, lisensi eksklusif dan non-eksklusif. Selanjutnya juga akan dibahas pembayaran royalti, durasi dan penghentian perjanjian, penyempurnaan, dan tindakan hukum.

Pembahasan pada Bab Ketiga berisi tentang pembatasan perdagangan dalam perjanjian lisensi paten yang menjelaskan pelaksanaan perjanjian lisensi paten, lingkup lisensi, lingkup wilayah, pengertian pembatasan perdagangan, klausul pembatasan perdagangan dalam perjanjian lisensi paten, kaitan perjanjian lisensi paten dengan alih teknologi,

tujuan alih teknologi, dan tahap-tahap dalam alih teknologi.

Selanjutnya, Bab Keempat membahas tentang penyelesaian hambatan alih teknologi melalui perjanjian lisensi paten. Dalam bab ini akan diketengahkan tentang keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian lisensi paten, model perjanjian lisensi WIPO untuk negara berkembang, sikap beberapa negara menghadapi klausul pembatasan perdagangan dalam perjanjian lisensi paten, penyelesaian hambatan dalam masalah alih teknologi antara lain *grant-back*, *research & development*, *tie in clause*, dan *technical assistance*. Selanjutnya juga akan dibahas hambatan umum yang dihadapi negara berkembang dalam alih teknologi.

Akhirnya di dalam Bab Kelima, yaitu dalam bab terakhir akan diajukan beberapa kesimpulan dan saran yang pada hakikatnya merupakan kristalisasi atau endapan dari seluruh uraian tersebut di atas.

**BAB II**  
**KETENTUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI PATEN**  
**DALAM RANGKA ALIH TEKNOLOGI**

**2.1 Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang tua itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>29</sup>

Adapun pengertian dari perjanjian ini diatur dalam KUH Perdata Buku III Bab Kedua Bagian Kesatu Pasal 1313 yakni: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Dalam KUH Perdata terjemahan Subekti tersebut digunakan istilah persetujuan, karena menurutnya itu sama artinya dengan istilah perjanjian. Menurutnya, perjanjian dinamakan persetujuan, karena kedua pihak sama setuju untuk melakukan sesuatu. Walaupun pada kenyataannya, perjanjian itu terjadi setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.

---

<sup>29</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 1.

Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan-kelemahan.<sup>30</sup>

Adapun kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

- Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja
- Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/kesepakatan
- Tanpa menyebut tujuan.

Sehingga menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya/saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>31</sup>

Sedangkan Rutten sebagaimana dikutip Purwahid Patrik mendefinisikan perjanjian sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II*, Jilid I, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, hal. 14.

<sup>31</sup>Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, 1994.

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari pengaturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dari kedua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>32</sup>

## **2.2 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian**

Untuk sahnya perjanjian tersebut diperlukan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

### **2.2.1 Sepakat mereka yang mengikatkan diri**

Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, setelah adanya kata sepakat maka perjanjian tersebut dinyatakan telah terjadi. Jadi di sini kehendak dari pihak-pihak harus bersesuaian satu sama lain dan ternyata dari pernyataan kehendaknya.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 3.

Perjanjian terjadi oleh adanya penawaran dan penerimaan yang saling berhubungan. Penawaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan tegas dan dengan diam-diam.

Pernyataan kehendak dengan diam-diam dapat dilakukan dengan tingkah laku atau dengan kata-kata, juga apabila hal ini tidak langsung berhubungan sebagai pernyataan kehendak (kepercayaan yang ditimbulkan) meskipun penawaran banyak dilakukan kepada orang tertentu, juga dapat terjadi ditujukan kepada umum dan ini disebut penawaran umum.

Penawaran agar berlaku menurut hukum harus memuat semua unsur-unsur esensiil dari perjanjian, kalau tidak hanya sebagai "undangan untuk melakukan penawaran" (menawarkan barang untuk dijual tanpa menyebutkan harga).

Mengenai sampai berapa lama penawaran itu mengikat, kalau tidak ditentukan secara tegas maka dipakai kebiasaan (kebiasaan perdagangan). Kapan saat perjanjian itu ditutup atau kapan saat kesepakatan terjadi, terdapat beberapa teori:

- Teori Pernyataan: kesepakatan terjadi pada saat yang menerima tawaran menulis surat atau telegram, telex, yang menyatakan bahwa ia menerima tawaran itu.

- Teori Pengiriman: kesepakatan terjadi pada saat surat atau telegram dikirim kepada yang menawarkan bahwa tawarannya diterima, atau yang menerima tawaran menerima surat, telegram, telex kepada yang menawarkan.
- Teori Pengetahuan: kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- Teori Penerimaan: kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan betul-betul mengetahui dengan menerima jawaban bahwa tawarannya diterima.
- Teori Pengetahuan yang obyektif: yang menawarkan secara obyektif mengetahui yaitu menurut akal yang sehat dapat menganggap bahwa yang menerima tawaran itu telah mengetahui atau telah membaca surat dari yang menawarkan.
- Teori Kepercayaan: kesepakatan dianggap telah terjadi pada saat yang menerima tawaran itu percaya bahwa tawarannya itu betul yang dimaksud.

### **2.2.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Menurut KUH Perdata, yang dimaksud dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin.

Orang-orang yang tidak cakap menurut hukum sehingga tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah:

- Orang-orang yang belum dewasa
- Mereka yang berada di bawah pengampuan, misalnya orang-orang yang sakit ingatan atau bersifat pemboros
- Seorang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang (seorang perempuan yang masih bersuami: Pasal 108 KUH Perdata) dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai butir ketiga sejak dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 tidak berlaku lagi, yaitu seorang perempuan yang sudah bersuami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap di muka tanpa seijin suami. Maka sejak saat itu beberapa pasal dalam KUH Perdata sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, antara lain Pasal 108, 110, 284 ayat 3, dan Pasal 1238.

### 2.2.3 Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang, juga mengenai jumlah tidak perlu disebutkan.

### 2.2.4 Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal yang dimaksud di sini adalah isi atau tujuan dari isi perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata: "suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum".

Dengan demikian pengertian sebab yang halal disini adalah:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Hardujan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 99.

- Sebab yang tidak dilarang atau bertentangan dengan undang-undang
- Sebab yang sesuai dengan kesusilaan
- Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai fungsi yaitu perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal. Undang-undang tidak memberikan pegangan yang pasti mengenai pengertian apa itu sebab dalam perjanjian. Sebab dalam arti hukum ini tidak boleh dicampuradukan dengan sebab dalam arti hukum alam.

Bahwa tidak adanya sebab, maka apa yang hendak yang dicapai oleh para pihak adalah lenyap pula dalam kenyataan dan tidak dapat dilaksanakan misalnya pihak-pihak membuat perjanjian untuk melaksanakan perjanjian yang terdahulu, padahal perjanjian yang terdahulu telah dibatalkan sehingga para pihak bermaksud melaksanakan perjanjian yang sebetulnya sudah tidak ada, ini merupakan perjanjian tanpa sebab.

Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

### **2.2.5 Syarat subyektif**

Syarat subyektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu, atau dengan perkataan lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, yang meliputi: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, dan kecakapan orang yang membuat perjanjian.

### **2.2.6 Syarat obyektif**

Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu, meliputi: suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap. Jadi suatu perjanjian yang telah dibuat akan tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Pihak-pihak tersebut secara lebih jelasnya adalah:

- Dalam hal seorang anak yang belum dewasa, yang dapat meminta pembatalan adalah anak itu sendiri apabila sudah dewasa atau orangtua atau walinya.
- Dalam hal seorang yang berada di bawah pengampuan yang dapat meminta pembatalan adalah pengampunya.
- Dalam hal seorang memberikan sepakat secara tidak bebas, yang berhak mengadakan pembatalan adalah orang itu sendiri.

Apabila syarat obyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya selama tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk melahirkan suatu perikatan hukum itu menjadi gagal dibuka.

### **2.3 Asas-asas Perjanjian**

Apabila kita mendalami KUH Perdata, maka di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material*, Jilid II, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984, hal. 29.

### **2.3.1 Asas Kebebasan**

Pengertian asas ini terlihat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari pengertian pasal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan mengikat bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan.

### **2.3.2 Asas Penambahan (*optional law* atau *additional law*)**

Di dalam pengertian ini secara prinsip menyuruh pihak-pihak yang membuat isi perjanjian harus secara lengkap dan sempurna tanpa mempunyai kekurangan. Akan tetapi apabila isi perjanjian yang dibuat itu terdapat kekurangan, maka kekurangan akan ditambah atau dilengkapi dari pasal-pasal undang-undang yang berlaku.

### **2.3.3 Asas Terbuka (*Open System*)**

Asas terbuka ini terdapat rumusannya dalam Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata. Sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian mempunyai motif dan tujuan memberikan kesempatan kepada semua orang yang cakap untuk mengadakan atau membuat perjanjian mengenai apa saja, maksudnya baik mengenai

perjanjian yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang maupun ketentuan-ketentuan perjanjian yang dibuatnya, dan juga mengikat para pihak yang membuatnya sendiri.

Dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kata "semua" pada pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang, dengan kata lain dalam soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri asal tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya berlaku apabila kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu.<sup>35</sup>

Sistem terbuka dalam hukum perjanjian juga mengandung suatu pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang

---

<sup>35</sup>Subekti, *Op. Cit.*, hal. 14.

diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUH Perdata dibuat. Misalnya undang-undang hanya mengatur perjanjian-perjanjian jual beli dan sewa menyewa, tetapi dalam praktek timbul suatu macam perjanjian yang dinamakan sewa beli yang merupakan campuran antara jual beli dan sewa menyewa.

Sifat hukum perjanjian yang terbuka tersebut menimbulkan asumsi bahwa sifat hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata juga sebagai hukum pelengkap. Sebagai hukum pelengkap mengandung arti:

- a. Masing-masing pihak dalam mengadakan perjanjian dapat menyimpang atau mengesampingkan berlakunya ketentuan undang-undang khusus yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, dalam hal mengenai sesuatu hal masing-masing pihak menentukan sendiri.
- b. Apabila para pihak tidak mengaturnya sama sekali maka ketentuan yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata berlaku seluruhnya.

c. Ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tersebut hanyalah bersifat melengkapi apabila mengenai sesuatu hal para pihak tidak mengaturnya secara lengkap.<sup>36</sup>

#### 2.3.4 Asas Konsensual

Maksud dari asas ini bahwa dalam perjanjian yang dibuat adalah berdasarkan kesepakatan para pihak. Secara tegas bahwa pihak-pihak telah menyetujui adanya perjanjian itu dengan suatu konsensus, baik secara lisan atau kemudian diikuti secara tertulis.

#### 2.4 Pihak-pihak dalam Perjanjian Lisensi Paten.<sup>37</sup>

Perjanjian lisensi paten dapat diadakan antara perorangan, persekutuan firma atau persekutuan komanditer, atau badan hukum (Perseroan Terbatas) di dalam negeri maupun luar negeri. Jika perjanjian diadakan dengan seorang individu, biasanya tidak ada masalah. Yang berkenaan dengan masalah adalah apakah individu tersebut berhak untuk menandatangani dengan akibat yang secara hukum mengikat:

---

<sup>36</sup>A. Qiron Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hal. 13.

<sup>37</sup>Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, Bandung: Citra Aditya, 1996, hal. 6-7.

karena kedewasaan untuk mengadakan perjanjian dari seorang individu dicapai pada usia dua puluh satu tahun.

Bila perjanjian diadakan dengan sebuah perusahaan kemitraan persekutuan firma, atau persekutuan komanditer atau satu badan hukum (Perseroan Terbatas), informasi yang berkaitan dengan masalah tandatangan dan tanggungjawab siapa yang diperlukan untuk mengikat suatu badan hukum, dapat diperoleh melalui Pengadilan Negeri atau dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Perjanjian lisensi paten juga dapat diadakan antara Perseroan Terbatas dalam negeri (biasanya disingkat PT Lokal) dan perusahaan-perusahaan asing yang berkedudukan di luar negeri atau PT Lokal dan perusahaan asing di dalam negeri melalui penanaman modal asing (PT PMA) atau antara perusahaan lokal dan perusahaan patungan (PT *Joint-Venture*) dan lain-lain.

Bila perjanjian lisensi paten diadakan di Indonesia atau para pihak adalah perusahaan-perusahaan yang kegiatan-kegiatannya dilakukan di Indonesia, tentunya perjanjian lisensi patennya harus didaftarkan pada kantor paten (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) dan harus mematuhi undang-undang paten Indonesia.

Secara praktis, kewajiban utama pelisensi adalah bahwa ia harus menjamin bahwa penggunaan paten itu dapat dinikmati secara damai, pribadi, utuh, tidak dapat dialihkan dan sinambung, bila lisensi tersebut merupakan lisensi eksklusif, pelisensi harus menjamin monopoli atau hak khusus penggunaan paten di dalam batas wilayah yang dicakup dalam lisensi tersebut.

Pelisensi juga menjamin, bahwa walaupun terjadi banyak perselisihan selama perjanjian lisensi pada prinsipnya kesahihan paten harus tetap dipertahankan. Akan tetapi sepanjang paten tersebut belum dinyatakan tidak berlaku dengan keputusan pengadilan terlisensi tidak mempunyai tuntutan terhadap pelisensi. Dalam hal ini perlu diatur bahwa terlisensi tidak pernah dicegah untuk menggunakan paten tersebut. Dalam hal lisensi eksklusif, perlu diatur bahwa terlisensi tidak diganggu dalam hal hak eksklusifnya untuk menggunakan paten tersebut. Selanjutnya, pelisensi harus memberikan kepada terlisensi setiap dan semua informasi, yang berguna dan perlu bagi penggunaan paten tersebut. Ia juga harus mengungkapkan kepada terlisensi hak-hak apa yang telah dilisensikan kepada (para)

terlisensi lain dan yang mungkin akan membatasi penggunaan paten.

#### 2.4.1 Kewajiban Pelisensi<sup>38</sup>

Secara umum, ada sejumlah kewajiban minimal pelisensi dalam perjanjian lisensi paten, yaitu untuk membuat atau memberikan hal yang dilisensikan tersedia bagi terlisensi dan untuk memelihara hak tersebut dalam keadaan baik, dan untuk memberikan jaminan-jaminan lain. Sedangkan mengenai rincian perjanjian bergantung pada para pihak karena mereka mempunyai hak "Kebebasan Mengadakan Kontrak" dan para pihak tersebut harus "beritikad baik".

Kewajiban pelisensi untuk menjadikan hak yang dilisensikan tersedia berarti bahwa pelisensi harus membuat invensi atau hak lain yang dilisensikan itu tersedia bagi terlisensinya dan ia tidak boleh mencegah terlisensi dalam menggunakan hak yang dilisensikan. Pelisensi harus memberikan kepada terlisensi spesifikasi-spesifikasi, gambar-gambar atau keterangan yang cukup yang mengungkapkan hak yang dilisensikan, sesuai dengan jenis subyek lisensi.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 16-18.

Selain itu, pelisensi harus mengungkapkan kepada terlisensi apakah hak-hak itu telah dilisensikan juga kepada terlisensi lain dan apakah penggunaan paten itu terbatas atau tidak.

Kewajiban pelisensi untuk menjaga agar hak yang dilisensikan dalam kadaan baik berarti bahwa pelisensi harus menjaga kerahasiaan keterangan teknik yang dilisensikan: seorang pelisensi atas permintaan paten yang belum diputuskan oleh kantor paten atau masih dalam tahap pemeriksaan berkewajiban untuk mengurus penyelesaian permintaan paten yang dicakup dalam perjanjian lisensi dan untuk mempertahankannya terhadap keberatan-keberatan atau oposisi-oposisi pihak lain terhadapnya.

Selain itu, pelisensi harus menjelaskan kepada terlisensi bahwa patennya masih berlaku. Dalam hal paten tersebut telah menjadi "milik umum" (*public domain*), pelisensi harus mengembalikan kepada terlisensi royalti yang telah diterimanya dari terlisensi tersebut. Jika pelisensi menolak untuk mengembalikan royalti atau pembayaran lain yang telah diterima yang berkaitan dengan paten yang telah menjadi milik umum, maka ia dapat dituntut tidak saja secara perdata tetapi juga secara pidana (yaitu

atas kasus penipuan). Tetapi, pelisensi tidak berkewajiban menjamin bahwa invensi yang dilisensikan berguna secara komersial, dan tidak ada jaminan yang tersirat dari pelisensi bahwa invensi yang dilisensikan tidak melanggar suatu paten yang mungkin merupakan milik pihak ketiga.

Kewajiban lain dari pelisensi adalah bahwa pelisensi harus menjamin bahwa paten tersebut dapat digunakan dan secara teknik memungkinkan untuk mengoperasikan atau menghasilkan proses dan/atau hasil yang dipatenkan. Dalam hal perjanjian lisensi paten secara eksklusif, pelisensi tidak dapat membatasi hak-hak dari terlisensi, dan tidak ada hak baginya untuk mengajukan keberatan kepada terlisensi jika terlisensi tersebut mengadakan perjanjian sub-lisensi kepada pihak ketiga. Pelisensi berkewajiban memberitahu terlisensi dan mendapatkan ijin darinya jika pelisensi ingin membuat perjanjian lisensi dengan pihak ketiga pada wilayah yang sama.

#### **2.4.2 Sub-Lisensi**

Hak untuk memberi sub-lisensi oleh terlisensi kepada pihak lain bukan merupakan suatu hak yang timbul secara otomatis. Oleh karena itu, jika terlisensi mempunyai

rencana untuk memberikan sub-lisensi, terlisensi sebaiknya menegosiasikan hal ini dengan pelisensi sedemikian rupa sehingga perjanjian lisensi memuat klausul untuk memungkinkan sub-lisensi berlangsung. Tanpa adanya pengaturan mengenai sub-lisensi dalam perjanjian lisensi, terlisensi tidak mempunyai hak untuk melakukan sub-lisensi.<sup>39</sup>

Jika terlisensi diberi hak untuk melakukan sub-lisensi, perjanjian lisensi sebaiknya mengatur kondisi dan persyaratan untuk melakukan sub-lisensi dan biasanya pelisensi menginginkan persetujuan darinya sebelum sub-lisensi dilakukan. Hal lainnya dalam sub-lisensi ini adalah pengaturan royalti, pemantauan aktivitas penerima sub-lisensi dan masalah kerahasiaan *know-how*.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Lawrence H. Meier, Esq., *An Introduction to Intellectual Property Licensing for Technology Companies*, <<http://www.drm.com/newstand/publications/IP.Issues.Facing.High.Tech.Companies.pdf>>.

<sup>40</sup>Harold Einhorn, *Patent Licensing Transactions*, 14 *Business Organizations*, 1990, hal. 205.

### 2.4.3 Kewajiban Terlisensi<sup>41</sup>

Kewajiban-kewajiban terlisensi bergantung pada perjanjian yang telah disepakati, tetapi ada beberapa macam kewajiban yang biasanya ada dalam perjanjian, yaitu:

1. Kewajiban yang biasanya diatur dalam undang-undang
2. Kewajiban yang diatur oleh kesepakatan para pihak, dan
3. Kewajiban yang disetujui berdasarkan kepercayaan.

Pertama, kewajiban yang diatur dalam undang-undang, misalnya terlisensi harus membayar royalti. Atau, terlisensi tidak dapat mengadakan perjanjian sub-lisensi dengan pihak ketiga tanpa ijin dari pelisensi dan sebagainya.

Kedua dan ketiga yaitu berapa jumlah royalti yang harus dibayar biasanya tidak diatur dalam undang-undang, klausul ini akan diatur oleh para pihak. Dalam hal ini terlisensi berkewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut. Tetapi di negara tertentu, misalnya Brazil, jumlah pembayaran royalti ditentukan oleh peraturan. Contoh lain, dalam hal perjanjian lisensi yang juga meliputi perjanjian

---

<sup>41</sup>Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*, hal. 23-26.

lisensi pengetahuan teknik, terlisensi berkewajiban untuk merahasiakan pengetahuan teknik tersebut, walaupun jangka waktu paten itu sudah berakhir.

Dalam hal pendaftaran perjanjian lisensi paten, siapakah yang akan mendaftarkan perjanjian lisensi itu? Biasanya terlisensi berkewajiban mendaftarkan perjanjian lisensi pada kantor paten jika pelisensi adalah orang asing, dan dalam hal perjanjian lisensi internasional. Cara ini lebih mudah bagi terlisensi karena faktor efisiensi dan waktu. Alasan lainnya adalah karena lisensi tersebut dimanfaatkan di negara terlisensi dan biasanya pemerintah negara terlisensi mempunyai kebijaksanaan sendiri mengenai bagaimana melindungi terlisensi.

Bagaimanakah memaksimalkan pemanfaatan lisensi tersebut agar menguntungkan terlisensi dan juga perekonomian nasional? Misalnya, seperti di Jepang yang mempunyai peraturan yang berhasilguna untuk melindungi terlisensi sehingga Jepang dapat memajukan perindustrian dan ekonominya.

Lebih jauh lagi, dengan kewajiban pendaftaran untuk terlisensi pada Kantor Paten, terlisensi mempunyai pertimbangan terhadap lisensi tersebut dan terlisensi dapat

meminta nasihat kepada Kantor Paten jika ada sejumlah kendala atau kesukaran di dalam perjanjian lisensi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Mengenai tuntutan terhadap pelanggaran paten, apakah ini merupakan hak atau kewajiban dari terlisensi? Dalam hal perjanjian lisensi secara eksklusif, tentu saja terlisensi mempunyai hak untuk menuntut pihak ketiga yang melanggar paten tersebut. Meskipun terlisensi tidak memperoleh wewenang dari pelisensi, ia sendiri dapat menuntut pelanggaran paten.

Karena peraturan tersebut biasanya memberikan sejumlah kewenangan eksklusif bagi terlisensi yang berbeda dengan perjanjian lisensi non-eksklusif. Untuk terlisensi non-eksklusif, terlisensi tidak berkewajiban untuk menuntut pihak ketiga kecuali terlisensi memperoleh kewenangan dari pelisensi atau kecuali jika disepakati oleh para pihak.

Kewajiban lain bagi terlisensi adalah untuk menjaga kendali mutu atas barang-barang yang diproduksi atau menggunakan proses yang dipatenkan. Kendali mutu dapat dilakukan oleh pelisensi jika bantuan teknik jua dapat dilakukan oleh pelisensi. Karena kadang-kadang meskipun terlisensi membuat perjanjian lisensi dan terlisensi

menerima sejumlah keterangan, dan pelatihan mengenai bagaimana cara memanfaatkan paten yang dilisensikan tersebut, namun pelisensi tidak memberikan tata cara dan pengetahuan teknik (*know-how*) untuk menjaga kendali mutu dari barang-barang yang menggunakan hasil produksi atau proses yang dipatenkan. Dengan demikian terlisensi harus berhati-hati mengenai klausul ini.

Bila perjanjian lisensi paten dipadukan dengan perjanjian lisensi pengetahuan teknik (*know-how license agreement*), biasanya pelisensi akan mewajibkan terlisensi untuk tidak mengungkapkan (*non-disclosure*) kepada pihak ketiga atau pihak-pihak tertentu yang ditentukan oleh pelisensi.

Meskipun paten tersebut telah berakhir dan menjadi milik umum (*public domain*), terlisensi masih mempunyai kewajiban untuk tidak mengungkapkan keterampilan atau pengetahuan teknik (*know-how*) dari barang yang menggunakan hasil produksi atau proses yang dipatenkan kecuali jika ditentukan lain.

Pelisensi kadang-kadang mewajibkan terlisensi agar terlisensi tidak bersaing dan tidak intervensi pada pasar yang dikuasai oleh pelisensi. Dalam hal semacam ini, apakah

perjanjian lisensi paten seperti itu dianggap melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat 1 Undang-undang Paten atau tidak? Hal ini sebenarnya tergantung pada perjanjian lisensi paten itu sendiri dan persepsi hakim terhadap lisensi serta ketentuan dan pasal itu karena sampai sekarang Pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai lisensi Paten.

## **2.5 Pengalihan Lisensi**

Perjanjian lisensi paten berbeda dari perjanjian umum lainnya, karena pemilik paten atau pemegang paten hanya memberikan lisensi kepada terlisensi dan hak patennya masih tetap menjadi milik pemilik paten tetapi bukan milik terlisensi.

Dalam perjanjian lisensi, terlisensi hanya mempunyai kewenangan untuk membuat, menjual, menyewakan, mengalihkan, menggunakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau menyerahkan produk atau proses yang telah diberi paten, atau ada kemungkinan bahwa terlisensi memiliki semua kewenangan itu melalui kombinasi pembuatan, penjualan, dan penggunaan barang-barang yang dipatenkan dengan perjanjian

lisensi secara eksklusif atau perjanjian lisensi non-eksklusif.

Dalam hal perjanjian lisensi non-eksklusif, terlisensi berhak untuk memanfaatkan lisensi tersebut ia tidak dapat mengadakan sub-lisensi atau menuntut pihak ketiga yang melanggar paten tersebut. Dalam hal lisensi eksklusif, terlisensi berhak untuk mengadakan sub-lisensi dengan pihak ketiga dan juga berhak menuntut pihak ketiga yang melanggar paten tersebut.

Dengan demikian, meskipun pemilik paten atau pelisensi memberikan izin pengalihan kepada terlisensi, akan tetapi, pelisensi masih merupakan pemilik dari hak paten tersebut. Jadi ia masih berhak untuk membuat perjanjian lisensi dengan pihak ketiga di luar wilayah yang dilisensikan dalam perjanjian lisensi tersebut kecuali jika dalam perjanjian ditentukan lain, maka ia dapat menuntut pihak ketiga yang melanggar paten tersebut.

Selain itu, perjanjian lisensi, yang biasanya tidak dapat dialihkan, dipandang akan beralih pihak/orang yang merupakan penerus terlisensi itu, dan bukan kepada penerima alihan dari terlisensi. Dan juga telah ditentukan bahwa perubahan status bisnis tidak berarti pengalihan.

Kemudian pengalihan atas suatu perjanjian lisensi harus dilakukan dengan akta untuk memberikan dasar hukum kepadanya dan oleh karenanya mengubah kepemilikan atas hak lisensi. Tetapi ini juga harus didaftarkan pada kantor paten, karena tanpa didaftarkan lisensi atau pengalihan lisensi tersebut tidak akan berlaku.

Pengalihan lisensi bersifat sementara dan akan bergantung pada masa hak paten atau sisa hak paten. Selama kurun waktu ini, pelisensi mempunyai hak khusus untuk memberikan lisensi kepada sejumlah pihak tetapi hal ini bergantung pada status lisensi, apakah perjanjian lisensi bersifat eksklusif atau lisensi non-eksklusif. Setelah hak paten tersebut berakhir, paten tersebut akan menjadi milik umum dan tidak ada hak bagi pelisensi untuk memberikan lisensi lagi.

## **2.6 Lisensi Eksklusif & Non Eksklusif**

Hakikat dari hak khusus paten adalah hak untuk mengecualikan pihak-pihak lain dari pembuatan, penjualan, atau penggunaan barang-barang yang telah dipatenkan yang dilindungi oleh paten tersebut selama masa berlaku hak patennya. Nilai paten ini bergantung pada berapa

berharganya produk atau proses yang dipatenkan tersebut bagi para pemakai.

Hak-hak istimewa dari paten tersebut diterapkan dengan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi itu sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: perjanjian lisensi secara eksklusif dan perjanjian lisensi secara non-eksklusif. Setiap jenis perjanjian lisensi mempunyai karakteristik khusus tersendiri, dan masing-masing negara (khususnya di negara-negara yang telah menerapkan peraturan-peraturan di bidang perjanjian lisensi paten) juga mempunyai pengertian dan karakteristik sendiri berkaitan dengan perjanjian lisensi eksklusif dan lisensi non-eksklusif tersebut.<sup>42</sup>

Lisensi eksklusif adalah suatu lisensi di mana pelisensi memberi hak hanya kepada satu pihak untuk mengeksploitasi paten yang dilisensikan. Dengan demikian, melalui lisensi eksklusif, tidak ada pihak lain selain dari terlisensi eksklusif yang dapat mengeksploitasi paten yang bersangkutan, termasuk pemilik paten itu sendiri tidak diperkenankan melaksanakan paten yang telah dia

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal. 9-10.

lisensikan.<sup>43</sup> Karena hanya ada satu terlisensi eksklusif, lisensi eksklusif menghasilkan tingkat resiko yang lebih tinggi bagi pelisensi dibandingkan jenis lisensi lainnya.

Untuk mengurangi resiko yang demikian, biasanya pelisensi memasukkan suatu klausul untuk melindungi kepentingan pelisensi. Klausul yang demikian secara substansial mengatur hak pelisensi untuk dapat mengakhiri perjanjian lisensi atau mengubahnya ke lisensi non-eksklusif jika terlisensi gagal memenuhi kewajiban dan kriteria performansi yang disetujui.<sup>44</sup>

Salah satu keuntungan lisensi eksklusif bagi pelisensi adalah ringannya tugas yang diembannya karena pelisensi hanya perlu memonitor performansi dari terlisensi dan menerima pemasukan. Keuntungan utama bagi terlisensi eksklusif adalah terlisensi berada pada posisi yang baik untuk mendikte pasar dan hanya perlu mempertimbangkan cara mencapai target minimum.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Richard R. Halstead, *Protecting Intellectual Property*, 1996, hal. 118.

<sup>44</sup>Gaye Middleton, *Licensing of Intellectual Property International Company and Commercial Law Review*, 2000, hal. 155.

<sup>45</sup>Halstead, *Loc.Cit.*

Lisensi non-eksklusif adalah suatu lisensi dimana pelisensi memberi hak kepada terlisensi untuk menggunakan paten yang dilisensikan sementara si pelisensi masih diperbolehkan (tidak dilarang) untuk memberikan lisensi yang sama kepada pihak lain.<sup>46</sup> Dengan kata lain, lisensi non-eksklusif memungkinkan pihak terlisensi lebih dari satu pihak. Dengan demikian, dengan lisensi non-eksklusif ini akan memungkinkan terjadi kompetisi antar-terlisensi. Dalam lisensi non-eksklusif, biasanya yang mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar paten yang dilisensikan adalah pelisensi.

Lisensi paten harus dibuat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berkenaan dengan kontrak, yang pada umumnya memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan kondisi-kondisi sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan batasan yang disebutkan dalam Pasal 71 Undang-undang Paten.

Undang-undang paten Amerika mempunyai pengertian sendiri mengenai perjanjian lisensi paten secara eksklusif, yaitu suatu perjanjian lisensi eksklusif yang hanya sekedar menambahkan janji lebih lanjut dari pelisensi untuk tidak

---

<sup>46</sup>Brendan Fowlston, *Understanding Commercial and Industrial Licensing*, 1984, hal. 85.

mengadakan perjanjian yang serupa dengan pihak lain manapun, atau memaksakan hak untuk menggunakan paten atas namanya sendiri. Dan pemberian lisensi eksklusif, secara implikasi melarang pelisensi untuk memberi lisensi-lisensi lain. Juga, terlisensi eksklusif dapat mengajukan tuntutan hukum atas nama pelisensi tanpa memerlukan izin dari pelisensi. Selain itu, seorang terlisensi eksklusif dapat mengadakan perjanjian sub-lisensi dengan pihak ketiga.

Dalam hal perjanjian lisensi paten non-eksklusif, terlisensi tidak mempunyai hak terhadap pihak ketiga, dan terlisensi tidak dapat mengadakan perjanjian sub-lisensi. Perjanjian lisensi secara non-eksklusif tidak mempunyai dasar undang-undang dan hanya merupakan kebebasan terhadap pemilik paten untuk mengadakan perjanjian lisensi seperti tersebut di atas.

Selain itu, pemilik paten atau pemegang paten yang mengadakan perjanjian lisensi non-eksklusif tetap dapat dengan bebas memberikan atau mengadakan perjanjian lisensi kepada pihak-pihak lain, apabila ketentuan larangan untuk mengadakan perjanjian itu tidak dicantumkan pada perjanjian lisensi paten non-eksklusif sebelumnya. Kemudian hak untuk mengadakan tuntutan apabila terjadi pelanggaran paten tetap

berada pada pelisensi dan terlisensi paten harus menyampaikan informasi mengenai adanya pelanggaran paten itu kepada pelisensi. Hak untuk mengajukan tuntutan dapat dilakukan oleh terlisensi apabila pelisensi memberikan kewenangan untuk melakukannya.

Dalam Undang-Undang Paten Indonesia diatur hak-hak khusus untuk pemilik paten atau pemegang paten untuk membuat, menggunakan, atau menjual produk atau proses yang dipatenkan olehnya sendiri atau memberikan kepada orang lain lisensi untuk membuat, menggunakan, atau menjual produk atau proses yang dipatenkan tersebut. Akan tetapi, perbedaan antara lisensi eksklusif dan lisensi non-eksklusif tidak diuraikan dengan begitu jelas. Pembatasan terperinci dari hak-hak khusus untuk pemilik paten yang memberikan lisensi eksklusif atau lisensi non-eksklusif tidak tercantum dalam Undang-undang Paten Indonesia.

Dalam Undang-undang Paten Indonesia, Pasal 69 dapat disebut sebagai ketentuan tentang lisensi eksklusif, karena mengatur:

- (1) Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (2) Kecuali 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.<sup>47</sup>

Pasal 16 itu mengatakan:

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
  - b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.<sup>48</sup>

Penjelasan pasal-pasal tersebut di atas tidak memuaskan karena permasalahan yang akan terjadi setelah UU

---

<sup>47</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Paten*, UU Nomor 14 Tahun 2001, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130 Tahun 2001, ps. 69.

<sup>48</sup>*Ibid.*, ps. 16.

Paten ditetapkan tidak diatur. Misalnya, dapatkah terlisensi secara eksklusif menuntut pelanggar secara langsung meskipun dalam perjanjian lisensi hak-hak dari terlisensi itu tidak disebutkan. Atau, dapatkah terlisensi secara non-eksklusif memberikan sub-lisensi kepada pihak ketiga?

Kemudian mengapa hak-hak khusus pemilik paten dibatasi? Dan mengapa jangka waktu perjanjian lisensi tidak dibatasi sampai masa berlakunya paten tersebut? Pasal 69 Ayat (2) hanya menyatakan, "...selama jangka waktu lisensi". Jadi, ada kemungkinan bagi pemilik paten atau pelisensi untuk membuat terlisensi dapat dibatasi oleh Peraturan Pemerintah mengenai Lisensi. Tetapi jika "...selama jangka waktu lisensi" diubah menjadi "selama masa hak paten dari lisensi..." hal ini akan lebih jelas.

## **2.7 Pembayaran Royalti**

Terdapat berbagai cara untuk memberikan kompensasi kepada pelisensi atas lisensi teknologi yang diberikannya. Metoda pembayaran kompensasi secara umum akan tergantung kepada jenis teknologi yang dilisensikan, posisi pajak dari para pihak dan lain sebagainya. Bentuk pembayaran

kompensasi kepada pelisensi yang paling umum adalah dalam bentuk royalti.

Cara pembayaran biaya lisensi royalti dapat terdiri dari pembayaran di depan (sekaligus) atau beberapa kali pembayaran selama masa lisensi.<sup>49</sup> Pembaharuan lisensi dapat dibuat tergantung pada pembayaran royalti periodik. Biaya lisensi royalti dapat didasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan oleh pelisensi untuk mengembangkan teknologi tersebut, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan lisensi, dan biaya lainnya.

Royalti dapat didefinisikan sebagai pajak atau kewajiban yang dibayarkan oleh terlisensi kepada pelisensi atas izin yang diberikannya untuk membuat atau menggunakan teknologi yang diberi paten.<sup>50</sup>

Royalti merupakan salah satu bentuk pembayaran hak untuk mengeksploitasi atau mengkomersialkan teknologi (paten). Pembayaran royalti dapat dilakukan secara berkala oleh terlisensi kepada pelisensi atas penggunaan paten

---

<sup>49</sup>Middleton, *Op.Cit.*, hal. 158.

<sup>50</sup>Einhorn, *Op. Cit.*, hal. 301.

melalui perjanjian lisensi. Penentuan pembayaran royalti dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Royalti adalah pemberian imbalan berkala yang dibayarkan oleh terlisensi kepada pelisensi sesuai dengan perjanjian lisensi yang dihitung perperiode atau dengan merujuk bentang penggunaan oleh terlisensi. Dalam kenyataannya, cara pengenaan pembayaran royalti atas penggunaan paten sangat bervariasi. Ada yang menggunakan pembayaran sekaligus dengan jumlah pembayaran yang tetap per unit produksi atau waktu, atau beberapa kombinasi dari kedua cara itu (misalnya 10 sen dollar per unit tetapi tidak lebih dari \$1.500 per bulan); pembayaran dengan menentukan suatu jumlah absolut yang meningkat atau menurun sejalan dengan volume produksi atau lamanya lisensi (misalnya 10 sen per unit 100 unit pertama atau tahun pertama dari lisensi tersebut dan 5 sen per unit untuk selanjutnya) atau pembayaran berdasarkan persentase tetap atau bervariasi dari harga penjualan dari barang-barang atau penerimaan bersih atau penerimaan kotor yang diterima oleh terlisensi atau beberapa gabungan dari semua ini.

Jika royalti didasarkan pada harga jual dari produk yang dilisensikan, para pihak sebaiknya berhati-hati untuk

mendefinisikan secara tepat pengertian dari "harga jual" dan "produk yang dilisensikan". Harga jual dapat didefinisikan sebagai harga jual kotor atau harga jual bersih. Bagi pelisensi, harga jual kotor lebih disukai, sedangkan terlisensi lebih menyukai harga jual bersih. Dengan harga jual kotor, biaya-biaya yang tidak ada kaitannya dengan subyek yang dilisensikan atau biaya-biaya yang mungkin telah dibayar oleh pelisensi dapat dihindari. Bagi pelisensi, disarankan untuk menghindari penghitungan royalti berdasarkan persentase profit yang diperoleh terlisensi karena terlisensi akan berusaha meminimalkan royalti dengan cara menggelembungkan biaya produksi.

Royalti merupakan bagian yang penting dari perjanjian lisensi paten yang akan mempengaruhi hubungan antara pelisensi dan terlisensi. Bagi pelisensi, royalti adalah imbalan baginya karena telah menghabiskan waktu dan biaya untuk penelitian dan percobaan untuk memperoleh penemuan baru itu. Dengan demikian, sedapat-dapatnya pelisensi atau pemilik paten berharap untuk memperoleh royalti yang tinggi dari terlisensi.

Kadang-kadang pelisensi membuat sejumlah pembatasan atau kendala terhadap terlisensi untuk melindungi

kepentingannya. Meskipun hak paten tersebut berakhir, dengan berbagai cara, pelisensi masih dapat menerima royalti dari terlisensi, misalnya dengan mengadakan "perjanjian lisensi paket". Bagi terlisensi pembayaran royalti berhubungan dengan keseluruhan biaya produksi, harga jual, dan keuntungan. Jadi sedapat mungkin terlisensi ingin membayar royalti sekecil mungkin.

Selain itu, terlisensi belum dapat mengetahui hasil penjualan dari barang-barang yang menggunakan hasil produksi atau proses yang dipatenkan, akan mendapat keuntungan yang besar atau tidak. Atau apakah hasil penjualan barang-barang tersebut pasti menguntungkan terlisensi atau tidak? Karena pelisensi, dalam membuat perjanjian lisensi, tidak dapat memberikan kepastian kepada terlisensi bahwa penemuan paten tersebut akan banyak keuntungan.

Keuntungan atau kerugian dalam penjualan "barang-barang yang menggunakan hasil produksi atau proses yang dipatenkan" tergantung pada terlisensi, tergantung pada kemampuan terlisensi untuk mengatasi masalah biaya produksi, pemasaran, para pesaing lain, dan sebagainya.

Selanjutnya, royalti tidak hanya merupakan kepentingan antara terlisensi dan pelisensi tetapi juga merupakan kepentingan pemerintah. Karena pembayaran royalti akan mempengaruhi sistem keuangan negara jika pembayaran royalti oleh terlisensi terlalu besar. Dan hal itu akan mempengaruhi harga barang-barang yang menggunakan hasil produksi atau proses yang dipatenkan karena barang-barang tersebut akan menjadi lebih mahal dibandingkan yang tidak membayar royalti.

Mengenai cara pembayaran imbalan lisensi biasanya dilakukan orang dengan pembayaran suatu jumlah sekaligus, atau persentase dari harga jual atau ongkos produksi yang dibuat atas dasar lisensi itu.<sup>51</sup>

Tetapi di samping itu ada pula yang mengadakan cara pembayaran dengan menetapkan jumlah tertentu dari kesatuan yang dibuat dengan lisensi atau persentase dari keuntungan. Untuk pembayaran sekaligus dalam perjanjian-perjanjian berbahasa Inggris digunakan istilah "lump-sum" atau "paid-up license", atau "down-payment".

---

<sup>51</sup>Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta 1987, hal. 27, 28.

Tetapi mengenai *down-payment* kerap kali juga yang dimaksudkan adalah suatu pembayaran sekaligus yang kemudian disusul oleh pembayaran-pembayaran dengan jumlah tetap atau dengan persentase-persentase tertentu.

Pelisensi suka dengan pembayaran sekaligus oleh karena ada beberapa keuntungannya:

- Dia tahu berapa yang didapat, dan tidak bergantung pada persentase omzet terlisensi yang belum pasti.
- Jelas telah ada pembayaran. Jika kemudian terjadi hal-hal tidak menyenangkan diantara mereka, akan lebih baik telah menerima daripada masih akan menerima.

Bagi terlisensi juga ada baiknya cara pembayarannya demikian, sebab:

- Sudah sejak semula dia mengetahui apa yang harus dilakukannya dan dengan demikian jumlah tersebut dapat diperhitungkan dengan investasinya dan kemudian juga dapat diperhitungkannya dalam harga.
- Dia tidak perlu mempertanggungjawabkan mengenai omzetnya.

Dalam praktek ada kalanya jumlah sekaligus dibayar dengan beberapa cicilan dibayarkan pada waktu perjanjian ditutup: suatu cicilan pada waktu diserahkan dokumen-

dokumen yang bersifat teknis; juga mungkin cicilan-cicilan diantaranya itu dan cicilan terakhir telah dipastikan bahwa objek yang dilisensikan itu memenuhi syarat-syarat yang telah diperjanjikan.

Mengenai variasi-variasi pembayaran tentu banyak macamnya, tetapi pada umumnya orang mengatakan suatu jumlah "polos" yang harus dibayar keseluruhannya pada suatu waktu tertentu walaupun masih dibuka kemungkinan-kemungkinan untuk menunda pembayaran-pembayaran itu dengan memperhitungkan bunga sekian prosen.

Suatu hal lain yang kerap kali juga diadakan orang adalah menggabungkan pembayaran dalam cicilan itu dengan suatu data yang pasti. Misalnya disebut dalam perjanjian "pada waktu diserahkannya dokumen-dokumen dengan lengkap". Dengan rumusan ini bisa terjadi kesulitan-kesulitan mengenai pengertian "lengkap".

Demikian juga kalau digunakan kata-kata "*dimulainya produksi komersial*". Dalam hal demikian yang masih dapat dilakukan adalah menerima pengertian-pengertian yang tidak pasti ini, tetapi segera disusul dengan kata-kata "tetapi selambat-lambatnya sekian bulan setelah berlakunya

perjanjian ini". Ini adalah satu-satunya tanggal permulaan yang pasti yang dapat digunakan.

Pembayaran sekaligus tidak banyak menimbulkan kerugian pada pelisensi. Sedangkan pembayaran dalam beberapa cicilan dapat menimbulkan risiko terutama berhubung dengan kemungkinan-kemungkinan politik di hari kemudian.

Untuk pembayaran-pembayaran yang dilakukan lebih cepat daripada masa cicilan yang diperjanjikan dapat diadakan suatu pengurangan bunga. Tetapi di samping mengadakan ketentuan mengenai pengurangan bunga, adalah bijaksana pula untuk menentukan bunga denda yang diakibatkan oleh terlambatnya dilakukan pembayaran sesuai dengan yang telah dijanjikan. Hal ini diadakan orang mengingat pengalaman-pengalaman bahwa administrasi terlisensi kerap kali tidak memberikan prioritas kepada suatu pembayaran yang tepat seperti yang diperjanjikan.

Banyak transaksi lisensi yang dilakukan dengan dasar royalti. Yang dimaksud adalah presentase dari harga jual atau harga ongkos objek yang diberi lisensi itu, atau produksi-produksi yang dihasilkan dengan objek lisensi itu.

Dibandingkan dengan pembayaran satu jumlah sekaligus dapat dikatakan bahwa royalti lebih menguntungkan apabila

lisensi itu mendapat sukses dan orang yang berkewajiban membayar royalti tersebut bersedia untuk mengadakan perjanjian yang cukup lama, sehingga jumlah yang akan diterima dari royalti keseluruhannya akan lebih besar daripada jumlah pembayaran sekaligus.

Menariknya perjanjian dengan royalti bagi terlisensi terutama oleh karena ia tidak perlu membayar sebelum bisa mendapatkan sesuatu dari objek lisensi, dan sebelum lisensi itu dibuktikan manfaatnya. Tetapi jika segala sesuatu berjalan dengan baik, maka dapatlah persentase dari royalti itu dibebankan pada harga jual. Sebaliknya jika usaha dengan lisensi itu tidak berjalan baik, maka lisensi pun tidak perlu dibayar.

Sebenarnya pelisensi juga dapat menjaga kemungkinan-kemungkinan ini dengan meminta pembayaran sekaligus untuk suatu jumlah tertentu, yang akan diperhitungkan dengan royalti-royalti yang seharusnya dia terima di hari yang akan datang. Juga dapat diperjanjikan adanya suatu jumlah minimum tertentu sebagai pembayaran tahunan yang diperhitungkan sebagai royalti.

Royalti biasanya ditetapkan dengan suatu persentase tetap. Tetapi ada pula ditetapkan persentase royalti yang

semakin lama jumlahnya semakin ditingkatkan, atau semakin diturunkan. Dalam hal persentase royalti semakin lama semakin ditingkatkan dasar pertimbangannya adalah bahwa terlisensi terlebih dahulu harus berusaha untuk merebut pasar, dan oleh karenanya jangan sampai terlalu besar dibebani dengan royalti, yang tentu akan mempunyai pengaruh terhadap harganya. Hal sebaliknya adalah berdasarkan pertimbangan bahwa pengetahuan yang dilisensikan itu semakin lama semakin kurang nilainya, dan oleh karenanya pula sepantasnyalah kalau semakin kurang pula pembayarannya.

Menurut pengalaman, keuntungan-keuntungan atas penemuan baru yang telah dipatenkan, setelah beberapa tahun baru ada. Sehingga untuk suatu royalti yang semakin meningkat akan lebih banyak dapat dikemukakan alasan daripada yang semakin lama semakin berkurang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengaturan dengan royalti bagi pelisensi memberi kemungkinan yang lebih besar penghasilannya daripada pembayaran suatu jumlah tertentu sekaligus. Sebaliknya terlisensi kerap kali berkeberatan untuk memberikan angka-angka perputarannya, dan berpendapat bahwa produksi atas dasar lisensi itu sebenarnya diperbesar

disebabkan karena usaha-usahanya sendiri, sehingga tidak ada sesuatu hal baru yang merupakan jasa pelisensi. Hal-hal ini pula yang oleh terlisensi dianggap tidak pada tempatnya merupakan suatu beban tambahan. Royalti biasanya diperjanjikan orang atas dasar harga pabrik dari produksi orang yang berkewajiban membayar royalti.

Dapat pula terjadi pembayaran dilakukan untuk tiap-tiap kesatuan yang disebutkan di dalam perjanjian, yaitu jumlah produksi berdasarkan lisensi tersebut, seperti "metriek ton", "per mesin penyemai", "per pil", "per ban", dan unntuk kesatuan-kesatuan ini diperjanjikan satu jumlah tertentu yang harus dibayar. Pengaturan royalti itu betapapun sederhana dan jelasnya, mempunyai segi-segi kurang menguntungkan bagi pelisensi jika ada kenaikan harga disebabkan karena faktor-faktor inflasi, dan sebagai akibat dari perluasan yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Kadang-kadang dalam perjanjian lisensi jumlah lisensi dinyatakan dalam suatu persentase dari keuntungan yang didapat terlisensi dari objek yang dilisensikan. Tetapi apakah "keuntungan" itu? Bagaimana pula kalau tidak ada

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 34-35.

keuntungan, kepada siapakah dibebankan pada pelisensi, pada terlisensi, ataukah pada keadaan yang tidak terdugakan? Terlihat bahwa bentuk ini kurang menarik, walaupun ada juga orang yang mangadakannya.

Pembayaran lisensi dapat juga diadakan dengan barang-barang, saham dan jasa-jasa. Dan ini dapat dengan memperhitungkan keseluruhannya atau sebagian. Yang dimaksud dengan jasa-jasa antara lain adalah pekerjaan-pekerjaan riset. Yang dimaksud adalah riset-riset laboratorium dan percobaan-percobaan yang akan dilakukan oleh terlisensi.

Terutama negara-negara yang mempunyai valuta lemah, tetapi mempunyai industri sendiri, mempunyai kecenderungan untuk berusaha memberikan pergantian terhadap lisensi itu dalam bentuk barang-barang. Demikian banyak terjadi dengan negara-negara blok timur, yang dengan mereka itu perihal pengangkutan barang-barang seperti batubara, kayu, mesin-mesin, walaupun jaraknya cukup jauh, masih mungkin dilakukannya. Barang-barang ini juga dapat berkaitan dengan barang-barang produksi yang dibuat dengan lisensi itu. Tetapi dalam hal-hal demikian tentu saja pelisensi harus memperhitungkan dengan baik bahwa selanjutnya dia dapat

menjual barang-barang itu, dan dengan demikian mendapatkan uang.

Bila perjanjian lisensi mengatur hak untuk pemberian sub-lisensi, para pihak sebaiknya menyediakan klausul yang mengatur perubahan penghitungan besarnya royalti jika terlisensi melakukan sub-lisensi kepada pihak ketiga.

Dalam perjanjian harus dipertimbangkan pula untuk menyebutkan dengan valuta apakah imbalan lisensi itu harus dibayar. Selanjutnya harus disebutkan tempat pembayaran, nama bank, dan nomor rekeningnya. Dan akhirnya harus ditetapkan jelas bagaimana akan dilakukan apabila di negara asal uang lisensi itu dipungut pajak tentang ini.

## **2.8 Durasi dan Penghentian Perjanjian**

Pengaturan durasi dan penghentian perjanjian adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perjanjian lisensi karena hal itu akan menentukan masa berlakunya perjanjian lisensi dan cara untuk mengakhiri perjanjian sebelum durasi perjanjian lisensi berakhir.

Perjanjian lisensi sebaiknya berlaku untuk suatu periode tertentu. Periode ini biasanya tidak lebih lama dari periode perlindungan hukum yang tersedia untuk paten

(teknologi) tersebut. Lisensi *know-how* biasanya berlangsung selama masa waktu tertentu, atau hingga *know-how* tersebut diketahui oleh publik. Jika perjanjian lisensi mencakup beberapa paten, maka durasi perjanjian lisensi tersebut biasanya paling lama berakhir sesuai dengan berakhirnya masa perlindungan paten yang paling terakhir.

Penghentian perjanjian lisensi sebelum waktunya dapat disebabkan berbagai faktor. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengakhiri perjanjian lisensi adalah berakhirnya masa perlindungan hukum yang dapat disebabkan oleh pembatalan oleh pengadilan. Faktor lainnya adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya, misalnya kegagalan membayar kompensasi atau kegagalan memenuhi kewajiban bantuan teknis. Di samping itu, dalam penghentian perjanjian lisensi sebaiknya diatur hak dan kewajiban para pihak setelah terjadinya penghentian perjanjian lisensi.<sup>53</sup>

## 2.9 Penyempurnaan

Sambil mengeksploitasi teknologi (paten) yang dilisensikan, lazim bagi terlisensi untuk melakukan

---

<sup>53</sup>Robinson Sinaga, *Op. Cit.*, hal. 26.

penyempurnaan terhadap teknologi yang dilisensikan kepadanya. Pelisensi mungkin juga melakukan penyempurnaan terhadap teknologi (paten) yang dimilikinya selama masa lisensi. Pelisensi secara logika dapat merasa berhak terhadap penyempurnaan yang dihasilkan dari teknologi miliknya yang menjadi dasar dari penyempurnaan tersebut. Sebaliknya, terlisensi juga menginginkan hak atas penyempurnaan yang dilakukan pelisensi karena penyempurnaan ini dapat membantu terlisensi untuk mengkomersialkan dan meningkatkan nilai teknologi tersebut. Untuk mengatasi keinginan para pihak untuk memiliki hak atas penyempurnaan, dalam prakteknya masing-masing pihak dapat saling melisensikan penggunaan penyempurnaan yang dihasilkan masing-masing pihak selama masa lisensi. Lisensi yang demikian disebut lisensi silang (*cross license*).<sup>54</sup>

Dalam prakteknya seringkali pelisensi menginginkan kepemilikan segala penyempurnaan yang dihasilkan dari teknologi yang dilisensikan yang dilakukan oleh terlisensi. Dalam hal yang demikian, perlu diperhatikan apakah pengaturan yang seperti itu dapat dianggap bertentangan

---

<sup>54</sup>Peter D. Rosenberg, *Patent Law Fundamentals*, 1977, hal. 268.

dengan Pasal 71 Undang-undang Paten karena pengaturan ini dapat diartikan menghambat penguasaan dan pengembangan teknologi. Jika dalam negosiasinya terpaksa harus demikian, perlu kehati-hatian dalam memilih kata-kata yang tepat sedemikian rupa sehingga tidak berbenturan dengan Pasal 71 Undang-undang Paten. Alternatif lain, pengaturan kepemilikan hak atas penyempurnaan dapat dibuat dalam suatu perjanjian lain yang terpisah dari perjanjian lisensi.<sup>55</sup>

Karena definisi standar untuk penyempurnaan tidak tersedia, sebaiknya definisi penyempurnaan harus dibuat secara jelas dalam perjanjian lisensi untuk menghindari persepsi yang berbeda terhadap apa yang dimaksud dengan penyempurnaan tersebut.<sup>56</sup>

## **2.10 Tindakan Hukum**

Tindakan hukum adalah merupakan hal yang penting saat pelisensi mempertahankan haknya dalam lisensi terhadap terlisensi dan juga mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga yang diduga melanggar haknya (patennya). Untuk

---

<sup>55</sup>Robinson Sinaga, *Op. Cit.*, hal. 27.

<sup>56</sup>*Government, University and Biotechnology Licensing*  
<<http://www.lexisnexis.com/practiceareas/ip/pdfs/531CH6A.pdf>>.

memastikan bahwa terlisensi melakukan segala kemampuannya untuk mengkomersialkan produk yang dilisensikan, perjanjian lisensi sebaiknya mengatur kewajiban terlisensi untuk menggunakan kemampuan terbaiknya untuk mengkomersialkan produk yang dilisensikan.

Pelisensi biasanya tidak mempunyai tanggung jawab untuk melindungi terlisensi dari pelanggaran paten yang dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, terlisensi, khususnya terlisensi non-eksklusif, sebaiknya menegosiasikan agar pelisensi bertanggung jawab untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar paten yang dilisensikan. Hal ini mengingat bahwa proses litigasi dalam hal pelanggaran teknologi (paten) dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan memerlukan biaya yang cukup tinggi.<sup>57</sup> Alternatif lain, pelisensi memberikan hak kepada terlisensi untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang diduga melanggar paten yang dilisensikan.

---

<sup>57</sup>Nicholas S. Vonortas, *Technology Licensing, Final Report, Department of Economics & Center for International Science and Technology Policy, The George Washington University* <<http://www.gwu.edu/~cistp/PAGES/licensing.pdf>>, 19 Agustus 2005.

Dalam hal terjadi gugatan pembatalan paten oleh pihak ketiga, upaya pembelaan untuk menghadapi gugatan tersebut harus dilakukan agar paten yang dilisensikan tidak dibatalkan. Untuk itu, perlu diatur pihak yang bertanggung jawab untuk itu. Di samping itu perlu diatur ketentuan mengenai pembayaran kompensasi jika paten yang dilisensikan digugat oleh pihak ketiga dan juga pengaturan penghentian lisensi jika paten yang dilisensikan ternyata dibatalkan oleh pengadilan pada masa lisensi.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan berkenaan dengan tindakan atau upaya hukum ini adalah biaya. Oleh karena itu, sebaiknya diatur mengenai biaya yang dikeluarkan untuk tindakan hukum; apakah ditanggung oleh satu pihak atau dibagi oleh para pihak. Hal lainnya adalah mengenai pemeliharaan paten selama masa lisensi. Untuk melindungi invensinya, terlisensi dapat meminta pelisensi untuk memelihara paten yang dilisensikan, misalnya dengan membayar biaya pemeliharaan selama masa lisensi.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Robinson Sinaga, *Op. Cit.*, hal. 28.

### BAB III

#### PEMBATASAN PERDAGANGAN DALAM PERJANJIAN LISENSI PATEN

##### 3.1 Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Paten

Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian lisensi paten adalah pemilik teknologi yang dilisensikan (pelisensi) dan penyewa teknologi atau sering dikenal dengan terlisensi.

Merupakan fenomena baru bahwa di dalam perusahaan patungan antara pengusaha asing dan nasional masih diikat dengan perjanjian lisensi paten. Hal ini semestinya secara teori tidak perlu terjadi karena para pihak bersama-sama mendirikan perusahaan mengelola bersama-sama, menanggung resiko, sama-sama menikmati keuntungan. Dengan adanya perjanjian lisensi berarti pihak nasional harus membayar royalti kepada partner asingnya dalam perusahaan yang bersama-sama mereka kelola.

Fenomena tersebut di atas juga merubah pandangan bahwa program alih teknologi yang selama ini banyak terjadi adalah dengan lisensi murni dimana pihak nasional sebagai penyewa teknologi tanpa ada keikutsertaan pihak pemilik teknologi dalam kepemilikan perusahaan. Selama ini terdapat

pandangan bahwa program alih teknologi di negara berkembang lebih banyak melalui lisensi seperti tersebut di atas daripada melalui *equity participation* (pembentukan usaha patungan). Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa saat ini program alih teknologi banyak terjadi melalui pembentukan usaha patungan dengan menggunakan lisensi.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa aspek laba/profit yang mungkin akan diperoleh perusahaan tersebut demikian menonjol sehingga mengenyampingkan resiko yang mungkin dihadapi pihak asing untuk tetap ikut serta menanamkan dananya pada perusahaan patungan yang dibentuk. Hal ini berarti pihak *partner* asing tidak saja mendapat keuntungan royalti atas lisensi yang digunakan tetapi juga ikut serta mengelola perusahaan dan mendapatkan keuntungan perusahaan atas saham yang ditanam.

Ikatan antara pelisensi dan terlisensi adalah perjanjian lisensi paten yang pembuatannya melalui tahap-tahap: pengiriman *draft*; *counter proposal*; negosiasi; *final draft*, dan penandatanganan. Hal ini berarti bahwa pembuatan perjanjian lisensi membutuhkan waktu relatif cukup lama untuk sampai dengan tahap penandatanganan perjanjian.

Di dalam perjanjian lisensi paten biasanya tercakup pula hal-hal yang berkaitan dengan merek dagang, bantuan teknik, nama dagang, walaupun terdapat pula perjanjian lisensi paten yang terpisah dengan perjanjian lainnya, seperti perjanjian merek dagang, bantuan teknik, pemisahan antara perjanjian lisensi paten dengan perjanjian bantuan teknik perlu diantisipasi karena dapat terjadi perjanjian lisensi paten telah berakhir akan tetapi program alih teknologi belum berjalan sesuai rencana karena masing-masing diatur dengan perjanjian yang berbeda.

Tahap awal pelaksanaan perjanjian lisensi paten adalah kegiatan yang berupa transfer alat-alat produksi dari luar negeri kemudian diikuti dengan kegiatan rancang bangun (misalnya pembuatan/pemberian formula), baru pada tahap selanjutnya adalah alih kemampuan pihak asing pada *partner* lokalnya. Adapun bentuk alih kemampuan yang paling banyak dilakukan adalah training bagi tenaga kerja Indonesia oleh pelisensi. Training dapat dilakukan di dalam negeri atau negara pelisensi.

Dalam jangka pendek bentuk alih teknologi dengan training semacam itu dapat mencapai sasaran karena dapat segera digunakan untuk membuat produk yang dilisensikan dan

meraih keuntungan. Akan tetapi untuk jangka panjang tidaklah ada jaminan bahwa dengan program training seperti itu akan tercapai alih teknologi yang sesungguhnya yaitu terdapatnya inovasi yang dapat dimintakan paten. Hal ini dikarenakan tidak jarang program training yang dilakukan oleh pelisensi dilakukan asal-asalan dan sekedar memenuhi formalitas. Situasi semacam ini diperburuk dengan belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai alih teknologi, sehingga tidak ada kewajiban yang mendorong pihak pelisensi untuk melakukan alih teknologi, selain yang tertuang dalam perjanjian lisensi yang telah mereka sepakati bersama.

Dalam praktek, alih teknologi pada perusahaan patungan dilakukan secara langsung dengan melalui perjanjian *technical assistance* (bantuan teknik) yang dilegkapi dengan perjanjian *service*, diikat pula dengan perjanjian lisensi merek dagang dan nama dagang.

Bantuan teknik pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak nasional dengan pihak asing dalam satu usaha patungan, dimana dalam usaha patungan tersebut pihak nasional berkehendak untuk membuat dan memasarkan satu produk yang dimiliki pihak asing akan tetapi pihak nasional belum mempunyai cukup kemampuan di bidang teknik untuk

merealisasinya, dengan demikian perlu dibantu pihak asing dalam hal tekniknya. Sebagai bentuk ikatan antara dua pihak perlu kiranya dibuat perjanjian yang mengatur secara detail masalah sekitar bantuan teknik pihak asing pada pihak nasional dalam usaha patungan, hal ini sering disebut dengan *technical assistance*.

Melihat terjadinya perjanjian bantuan teknik, tampaknya perjanjian ini mengikuti perjanjian *joint venture* (*basic agreement*) yang terjadi. Akan tetapi keduanya secara yuridis terpisah dan berdiri sendiri. *Basic agreement* lebih mengarah pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan/usaha perusahaan. Dengan kata lain *basic agreement* mengacu pada hal-hal yang makro sedang bantuan teknik mengacu pada hal-hal yang bersifat mikro.

Karena bantuan teknik merupakan suatu perjanjian maka selayaknya perjanjian itu mencerminkan kepentingan kedua belah pihak secara seimbang. Akan tetapi pada kenyataannya perjanjian bantuan teknik dibuat secara sepihak oleh pihak asing dan pihak nasional tinggal menyetujui atau tidak. Dengan demikian seringkali syarat-syarat dalam perjanjian tersebut merugikan pihak nasional dan menguntungkan pihak asing, ditambah lagi pengalaman dan pengetahuan dalam hal

bernegosiasi dengan pihak asing yang masih kurang menjadikan pihak nasional dalam kondisi yang lemah.

Di bawah ini diambil contoh perjanjian bantuan teknik antara perusahaan X, Ltd. yang berada di Jepang dengan pihak nasional, yaitu PT X INDONESIA. PT X INDONESIA merupakan perusahaan patungan antara nasional dengan asing, dan dalam bidang produksinya menggunakan *technical assistance* dari X, Ltd. di Jepang.

#### **Pasal 4. Bantuan Teknis**

- (1) X, Ltd. akan memberitahu pengiriman dan sepenuhnya menyediakan informasi yang diminta PT X INDONESIA untuk membuat, menggunakan dan menjual produk atas dasar kerja yang saling menguntungkan setelah menerima *initial payment* yang dimuat dalam Pasal 7 perjanjian ini. Tetapi informasi tersebut hanya boleh diberitahukan bagi kepentingan teknis PT X INDONESIA.
- (2) Informasi tertulis termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal tersebut di bawah ini yang ditulis dalam bahasa Jepang sesuai yang digunakan di X, Ltd. Tetapi keterangan metode pembuatan seperti pencetakan dan pengecoran materi/bahan tidak disertakan.

- a. Daftar gambar bagian-bagian
- b. Gambar bagian-bagian
- c. Gambar perakitan
- d. Diagram jaminan kualitas untuk proses perakitan dan pembuatan
- e. Diagram pengendalian kualitas untuk proses perakitan dan pembuatan
- f. Gambar-gambar perakitan dan alat-alat
- g. Manual inspeksi
- h. Inspeksi standar produk
- i. Katalog
- j. *Owners manual*
- k. Daftar suku cadang asli

Jika PT X INDONESIA menuntut data lain dari yang disebutkan di atas dan X, Ltd. menganggap perlu untuk memberikan data tersebut, maka X, Ltd. akan memberikannya.

- (3) Informasi yang dimuat dalam Pasal 4 perjanjian ini adalah yang terbaru pada tanggal berlakunya perjanjian ini, dan X, Ltd. akan melengkapi PT X INDONESIA dengan dokumen berisikan pembaharuan-pembaharuan yang ada jika x, Ltd. merasa perlu memberikan informasi tambahan pada

PT X INDONESIA untuk membuat, menggunakan, dan menjual produk.

- (4) Setelah diterimanya permohonan tertulis dari PT X INDONESIA, maka X, Ltd. setuju untuk menerima insinyur-insinyur dari PT X INDONESIA dalam jumlah tertentu untuk memperoleh training dalam waktu tertentu di pabrik dan kantor X, Ltd. Jika PT X INDONESIA mengajukan permohonan demikian dan dirasa perlu oleh X, Ltd., maka X, Ltd. harus menerima dan memberikan training gratis kepada sejumlah trainee di pabrik X, Ltd. dalam masa yang dianggap cukup oleh X, Ltd. Sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum keberangkatan trainee tersebut PT X INDONESIA harus memberikan X, Ltd. nama-nama, jabatan, riwayat hidup dan hal-hal yang perlu ditraining, serta tanggal kedatangan trainee tersebut. Biaya perjalanan, pemondokan dan ongkos hidup bagi trainee tersebut ditanggung oleh PT X INDONESIA. Jika dan bilamana seorang trainee dianggap kurang cocok oleh X, Ltd. untuk training tersebut maka X, Ltd. akan merekomendasi PT X INDONESIA untuk mengirim trainee lain menggantikan trainee tersebut.

(5) Jika pengiriman insinyur Jepang dirasa perlu untuk perakitan atau membuat produk dan disetujui oleh PT X INDONESIA maka X, Ltd. harus mengirimkan insinyur yang dipilih X, Ltd. atas biaya PT X INDONESIA selama tiga tahun setelah tanggal berlakunya perjanjian ini. Pengiriman insinyur Jepang di sini akan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan kondisi perjanjian service yang akan disimpulkan secara terpisah. Insinyur-insinyur tersebut akan memberikan nasehat secukupnya pada PT X INDONESIA untuk menjamin terlaksananya perakitan dan atau pembuatan produk secara lancar dan efektif oleh PT X INDONESIA. Kedua pihak harus berbicara secara baik jika pengiriman insinyur Jepang diminta setelah 4 tahun mulai dari tanggal berlakunya perjanjian ini.

**Pasal 5. Larangan Pembocoran Rahasia pada Pihak ke Tiga.**

(1) PT X INDONESIA setuju bahwa informasi apa saja yang diberikan X, Ltd. akan dirahasiakan, dan PT X INDONESIA setuju selama perjanjian ini dan selanjutnya, bahwa PT X INDONESIA tidak akan memberikan informasi pada pihak lain, atau membiarkan pegawai, agen, atau perwakilannya

membocorkan rahasia itu kecuali bila dirasa perlu untuk pelaksanaan kerja sama PT X INDONESIA di bawah perjanjian ini, seperti misalnya dibocorkan pada sub perjanjian yang harus berjanji pada PT X INDONESIA untuk merahasiakan informasi ini. Inipun harus mendapat izin tertulis dari X, Ltd.

- (2) PT X INDONESIA harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua personel PT X INDONESIA dan semua yang berada di bawah pengawasannya yang diberitahu mengenai perjanjian ini akan merahasiakan perjanjian ini dan terikat oleh syarat-syarat perjanjian ini dan juga melarang menggunakan atau membeberkan perjanjian ini tanpa wewenang. PT X INDONESIA harus menjamin supaya pegawainya tidak melakukan hal-hal semacam itu. Bab ini tidak berlaku bagi informasi yang akan dikemukakan X, Ltd. secara tertulis.

**Pasal 6. Grant untuk Perbaikan PT X INDONESIA.**

Jika PT X INDONESIA menganggap tepat dan perlu bagi keuntungan kedua belah pihak, PT X INDONESIA boleh dengan segera membeberkan, mengirimkan, dan menyediakan informasi,

ciptaan atau perbaikan dalam hal produk yang dikembangkan dan diterima oleh PT X INDONESIA selama masa perjanjian ini kepada X, Ltd. Sesuai dengan persetujuan dan kondisi yang harus disetujui oleh kedua pihak, X, Ltd. akan memiliki hak dan lisensi yang tidak dapat disebut, bebas royalti, non eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan, untuk menggunakan informasi, ciptaan dan perbaikan untuk tujuan apapun selama masa perjanjian ini, kecuali di teritori.

Perjanjian bantuan teknis ini diikuti dengan dibuatnya perjanjian *service* antara pihak asing pada pihak nasional dalam usaha patungan. Sebagai contoh perjanjian *service* dalam usaha patungan PT X INDONESIA, sebagai berikut:

#### **Pasal 2. Pemberitahuan Sebelumnya**

PT X INDONESIA harus meminta X, Ltd. untuk mengirimkan spesialis dengan menyebutkan jumlah, waktu pengiriman, tugas masing-masing dan lain informasi yang diperlukan dan yang bersangkutan dengan pengiriman ini sekurang-kurangnya 90 hari sebelum tanggal pengiriman disebut, tapi jika masa pelayanan 1 tahun permohonan itu harus dilaksanakan sekurang kurangnya 180 hari sebelum tanggal keberangkatan. Setelah diterimanya informasi itu X, Ltd. akan menyeleksi

dan mengirimkan spesialis atau spesialis-spesialis itu pada tanggal yang ditentukan yang disetujui oleh PT X INDONESIA dan X, Ltd.

**Pasal 5. Biaya Perjalanan**

- (1) PT X INDONESIA atas biaya sendiri mengirimkan karcis pesawat pulang pergi antara Tokyo atau Osaka International Airport dan tujuan akhir di Indonesia pada X, Ltd. sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum keberangkatan masing-masing spesialis.
- (2) X, Ltd. boleh meminta PT X INDONESIA untuk mengganti biaya yang diperlukan sehubungan dengan bagasi pribadi spesialis yang dikirim yang sudah dibayarkan dahulu.

**Pasal 10. Fasilitas**

PT X INDONESIA harus sedapat mungkin berusaha membuat kondisi hidup spesialis atau para spesialis seelok mungkin sesuai dengan kondisi hidup staf eksekutif PT X INDONESIA sebagaimana mestinya.

Untuk maksud tersebut PT X INDONESIA akan menyiapkan penginapan, hotel, yang nyaman dengan tersedianya air, sistem pengaliran, listrik, AC, kamar mandi dan toilet sebelum spesialis tiba di pabrik PT X INDONESIA.

**Pasal 11. Mobil**

PT X INDONESIA menyediakan mobil dan pengemudinya dengan cuma-cuma untuk penyelesaian tugas spesialis.

**Pasal 12. Ruang Kantor**

PT X INDONESIA harus menyediakan kantor yang dilengkapi dengan alat rumah tangga, listrik, dan fasilitas AC bagi spesialis untuk khusus digunakan dalam gedung.

**Pasal 13. Hari dan Jam Kerja**

Hari dan jam kerja spesialis disesuaikan dengan aturan-aturan perusahaan oleh PT X INDONESIA asalkan tidak melebihi 48 jam per minggu.

**Pasal 15. Perawatan Medis**

(1) Jika spesialis sakit atau terluka, PT X INDONESIA harus setuju untuk mengatur segala keperluan atas biaya PT X INDONESIA supaya individu tersebut mendapat perawatan medis dan fasilitas rumah sakit yang terbaik yang ada atas dasar yang sama dengan personil PT X INDONESIA sendiri sampai ia sama sekali sembuh dari sakit atau lukanya. PT X INDONESIA harus mengambil tindakan yang

diperlukan untuk melindungi spesialis dari wabah atau luka.

- (2) Jika spesialis datang bersama keluarganya maka perawatan itu juga berlaku bagi keluarganya.

#### **Pasal 18. Masa Berlakunya**

Perjanjian ini dibuat sebagai pelengkap perjanjian bantuan teknis dan harus ditafsirkan sebagai bagian dari perjanjian itu, dan harus berlaku pada saat perjanjian bantuan teknis berlaku dan berakhir pada saat perjanjian bantuan teknis berakhir masa berlakunya.

Sebagai pelengkap lebih lanjut dari perjanjian bantuan teknis dan perjanjian pelayanan service oleh perusahaan asing pada partner lokal dalam usaha patungan, maka masih dibuat perjanjian lisensi merek dagang dan nama dagang. Contohnya sebagai berikut:

#### **Pasal 2. Lisensi**

- (1) *Grant* tunduk dan dapat diubah dengan syarat-syarat dan kondisi yang akan diajukan di sini. X, Ltd. dengan ini memberi *grant* pada PT X INDONESIA berupa lisensi yang non eksklusif untuk menggunakan HKI seperti yang disebut dalam Pasal 1 (2) dan tunduk pada persetujuan

tertulis sebelumnya oleh X, Ltd. seperti yang diajukan dalam Pasal 6 (4) di sini hanya dalam hubungannya dengan usaha yang sebenarnya dilaksanakan olehnya di Indonesia sesuai dengan perjanjian *joint venture* dan produk yang dibuat dengan perjanjian teknis ini. Lisensi itu sifatnya pribadi, tidak dapat dibagi, dipindahtangankan dan tidak termasuk hak untuk memberi sub-lisensi .

(2) Pemberian lisensi HKI hanya terbatas di Indonesia saja.

(3) Waktu

(4) Cara menggunakan HKI

Apabila yang diberi lisensi menggunakan HKI X, Ltd. dan atau *GEAR MARK* sendiri-sendiri atau dengan gabungan kata lain untuk produk, plat nama, katalog, iklan dan sebagainya, maka harus menggunakan yang sama sesuai dengan tulisan dan instruksi yang ada pada *Appendix*.

#### **Pasal 4. Hak-hak untuk dan Perawatan HKI**

PT X INDONESIA mengakui kehendak baik berkenaan dengan HKI dan bahwa mengakui bahwa HKI dan semua haknya di Indonesia terutama menjadi milik X, Ltd. Yang diberi lisensi harus mengakui bahwa X, Ltd. mempunyai hak di seluruh dunia atas

nama usaha, *trademark* dan *tradenname* yang membentuk HKI. Selama masa perjanjian ini dan selanjutnya PT X INDONESIA tidak boleh menentang HKI atau hak asli X, Ltd. terhadap dan untuk HKI.

#### **Pasal 5. Perlindungan HKI**

##### (1) Perlindungan

Atas permintaan X, Ltd., PT X INDONESIA harus bekerja sama dan membantu dalam segala tindakan yang dianggap perlu oleh X, Ltd. dan PT X INDONESIA untuk melindungi HKI atau badan usaha, *trademark*, *tradenname* oleh pihak ketiga.

##### (2) Pelanggaran

PT X INDONESIA harus melaksanakan, andaikata mungkin, kunjungan pemeriksaan yang benar ke kantor paten Indonesia dan tempat-tempat pemasaran untuk mengetahui kemungkinan adanya pelanggaran hak-hak X, Ltd. terhadap HKI. Disamping itu juga harus memberitahukan X, Ltd. secara tertulis tentang adanya pelanggaran termasuk peniruan HKI oleh pihak ketiga yang diketahui oleh PT X INDONESIA. PT X INDONESIA berhak mengambil tindakan atas pelanggaran itu, menanggung ongkos perkara, dan

menerima segala yang dikembalikan dari pelanggaran itu asalkan segala penggantian itu disebabkan oleh kerusakan yang diderita oleh PT X INDONESIA, maka bagian itu harus dibayarkan pada PT X INDONESIA.

(3) Kerja sama

(4) Permohonan

PT X INDONESIA tidak berhak mengajukan permohonan HKI apapun di Indonesia atau di negara mana saja yang berkembang dengan HKI X, Ltd., dan penunjukan gabungan antara HKI ini dengan tulisan, angka, tanda dan sebagainya.

(5) Ijin

PT X INDONESIA kapan saja tidak boleh memberi ijin secara terang-terangan atau tidak pada pihak ketiga untuk menggunakan milik atau variasinya.

(6) Sub-Kontraktor

Lisensi untuk menggunakan HKI dalam perjanjian ini menjadi milik pribadi PT X INDONESIA dan tidak boleh digunakan oleh produk yang dibuat perusahaan lain atas nama PT X INDONESIA, kecuali jika ada persetujuan tertulis khusus oleh X, Ltd. dan produk itu menurut

standar kualitas dan kondisi yang diajukan dalam Bab: 6(3), 6(4), 6(5).

### **Pasal 8. Larangan Membuat dan Menjual Produk Saingan**

Selama masa perjanjian ini PT X INDONESIA tidak boleh menjual atau membuat produk apapun yang menyaingi dan berdasarkan pada produk dan atau produk-produk yang ada dalam perjanjian *joint venture* tanpa persetujuan tertulis dari X, Ltd.

Melihat beberapa klausul perjanjian bantuan teknis, perjanjian pelayanan *service*, dan perjanjian lisensi merek dagang dan nama dagang, dapat kita lihat bahwa karena kedudukan pengimpor teknologi seringkali kurang menguntungkan dibanding dengan kedudukan pihak asing yang memiliki modal dan teknologi. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang termasuk dalam hal pemindahan teknologi sering kali merugikan negara-negara berkembang pada umumnya dan pihak nasional dalam usaha patungan khususnya.

Jika posisi dari pihak lawan (*counterpart*) lebih kuat dari posisi kita, sebaiknya kita membuat ketentuan dan kondisi dari perjanjian lisensi serinci mungkin. Jika para

pihak berbeda kebangsaan, adalah disarankan agar perjanjian lisensi, jika tidak dibuat dalam Bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris karena Bahasa Inggris adalah bahasa yang umum dalam transaksi bisnis internasional.

Menurut laporan PBB, mengungkapkan betapa besarnya *foreign exchange loss* dan *capital outflow* yang diderita negara-negara berkembang. Syarat-syarat dan kondisi yang sangat merugikan dipaksakan oleh pelisensi pada perusahaan-perusahaan dalam negeri. Syarat-syarat dan kondisi demikian sering disebut dengan istilah *restrictive business practices* (RBP) atau pembatasan perdagangan.<sup>59</sup>

Dari sudut pemerintah, kurangnya pengetahuan dan pengalaman menyebabkan tidak adanya suatu kebijakan yang mantap di bidang pemindahan teknologi. Hal ini sangat merugikan terlisensi maupun kepentingan nasional pada umumnya.

Negara-negara berkembang yang tergabung dalam kelompok 77 yang merasa sangat berkepentingan dalam usaha

---

<sup>59</sup>Report by UNCTAD Secretariat, *Transfer of Technology*, 13 April 1972.

menghilangkan praktek-praktek pembatasan perdagangan merinci tidak kurang dari 40 cara atau praktek-praktek yang dijumpai dalam perjanjian lisensi yang tergolong pembatasan perdagangan.<sup>60</sup>

Adanya perjanjian tentang *export restrictions* pada bidang industri berarti bahwa perusahaan-perusahaan domestik harus membatasi produksinya, keadaan ini membawa dampak negatif terhadap usaha peningkatan produksi dan ekspor dari suatu negara tertentu, misalnya pernah terjadi di negara-negara Peru, Ecuador, Colombia, Chili, Philipina, India, Afganistan, dan negara-negara Amerika Latin.<sup>61</sup>

Masalah lain adalah mengenai *patent and transfer of know-how licenses* yang merupakan bagian dari perjanjian atau perjanjian penanaman modal. Lisensi ini tidak hanya berakhir pada tahun-tahun pertama selama *know-how* dan teknologi itu sedang ditransfer, akan tetapi diperpanjang sampai produksi barang dari paten itu berakhir.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Konsep *International Code of Conduct on Transfer of Technology*, disusun oleh para ahli kelompok 77, Jenewa, 5-16 Mei 1977.

<sup>61</sup>UNCTAD: *Major Issue Arising from Transfer of Technology to Developing Countries*, TD/B/AC., 11/10/Rev.2 U.N., 1975, hal. 19.

<sup>62</sup>Sunaryati Hartono, dikutip dari J. Panglaykim, "Domestication of Multinational Corporation of South Asia", *The Indonesian Quarterly*, Vol. 1, No. 2, Januari 1977., hal. 36.

Menghadapi pemindahan teknologi yang berupa *outdated technologies* dari negara-negara maju, hal tersebut berakibat industri manufaktur di negara berkembang masih tetap tergantung pada produk-produk MNE seperti barang pokok, *spare part* dan lain-lain. Teknologi tersebut akan bermanfaat bagi negara berkembang asalkan negara dapat menyesuaikan dan memperbaharui teknologi tersebut sehingga sesuai dan tepat untuk keadaan di negara berkembang. Dalam hal ini negara berkembang mempunyai permasalahan dalam hal kecakapan untuk memilih teknologi yang tepat (*the most appropriate technology*) dan kecakapan mengadakan inovasi terhadap teknologi tersebut. Berkenaan dengan itu kesemuanya amat tergantung pada kemampuan intelektual, *know-how* dan ilmu pengetahuan yang benar-benar dibutuhkan serta kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri.<sup>63</sup>

Untuk mencari jalan keluar dari problem pemindahan teknologi yang disebut di atas, kiranya perlu mengetahui

---

<sup>63</sup>Dikutip dari R. Solo: "The Capacity to Assimilate an Advanced Technology" (1966) in M. Rosenberg (ed), *The Economies of Technological Change*, London 1971, hal. 486.

terlebih dahulu ide dari teknologi tepat guna (*appropriate technology*), yaitu mengembangkan cara bagaimana mengerjakan suatu barang dan metode produksi yang pantas dan cocok untuk suatu keadaan sosio-ekonomi tertentu.<sup>64</sup>

Pemindahan teknologi madya, yang cocok dengan keadaan setempat, maka mungkin akan baik untuk sementara waktu bagi negara-negara berkembang. Karena mereka dikejutkan secara tiba-tiba dengan adanya teknologi maju (modern) yang tidak saja menggoyahkan masyarakat tradisional negara-negara berkembang, tapi adakalanya menghancurkan sendi-sendi kebudayaan asli.

Dikatakan bahwa teknologi madya cocok untuk sementara waktu di negara berkembang karena pada satu saat apa yang cocok dengan kondisi lokal itu akan mencapai titik kejenuhannya, sedangkan di pihak lain teknologi senantiasa berkembang terus. Hal ini disebabkan hasil dari produksi teknologi madya akan memenuhi pasaran dalam negeri, sehingga surplusnya harus dipasarkan di luar negeri.

---

<sup>64</sup>Jhonny Havianto, "Problematika Alih Teknologi", sk. Kampus ITB, No. 1 Tahun ke VIII, Januari 1982.

Mengingat pasar internasional penuh dengan daya saing dari berbagai produsen, maka tak diragukan lagi negara-negara yang menggunakan teknologi tinggi (modern) biasanya menang dalam persaingan tersebut.

Dengan demikian dalam perlombaan internasional dengan sendirinya mengejar devisa sebanyak mungkin, negara-negara berkembang harus pandai mengkombinasikan hasil produksi teknologi madya sekaligus hasil produksi teknologi modern.

### 3.1.1 Lingkup Lisensi

Lingkup lisensi akan menentukan lingkup hak dan wewenang terlisensi yang diperbolehkan. Dalam hal lisensi mengenai metoda atau proses dari suatu paten, seringkali diperlukan informasi lain selain yang tertuang dalam dokumen paten tersebut. Informasi lain ini dapat berupa *know-how* untuk dapat melaksanakan metoda atau proses dari suatu paten secara maksimal. Jika diperlukan *know-how*, si terlisensi sebaiknya mengatur mengenai hal ini secara rinci.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Margaret Calvert, *Technology Contract: A Handbook for Law and Business in Australia*, 1995, hal. 343.

Karena tidak ada definisi standar dari *know-how*, *know-how* tersebut harus dijelaskan secara jelas dan lengkap untuk menghindari penafsiran yang beragam sehingga tidak terjadi sengketa penafsiran di kemudian hari. Juga penyelesaian masalah *know-how* pada umumnya didasarkan pada masalah pembuktian yang mungkin mengandung banyak ketidakjelasan.<sup>66</sup>

Dalam menentukan lingkup lisensi, perhatian sebaiknya difokuskan kepada: hak yang dilisensikan (hak untuk membuat, menggunakan, dan atau menjual), jenis lisensi (lisensi eksklusif atau lisensi non-eksklusif), wilayah lisensi dan bidang penggunaan (*field of use*).<sup>67</sup> Dalam lingkup lisensi paten ini, informasi berikut sebaiknya disebut: negara di mana paten tersebut dilindungi, nomor paten, tanggal pendaftaran permohonan paten, tanggal diberi paten, tanggal publikasi pertama, dan judul invensi.

---

<sup>66</sup>Robinson Sinaga, *Op. Cit.*, hal. 24.

<sup>67</sup>Michael D. Folkerts, "Basics of Intellectual Property Licensing", a paper presented at the University of Dayton School of Law Intellectual Property Licensing Seminar, <<http://www.udayton.edu/~lawtech/cle99lic-folkerts.htm>>, 18 Februari 1999.

### 3.1.2 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah dari suatu lisensi paten akan menentukan batasan di mana terlisensi dapat memasarkan produk dari teknologi yang dilisensikan. Wilayah lisensi dapat terbatas pada wilayah tertentu, misalnya hanya Pulau Jawa, atau pada keseluruhan satu negara atau satu area tertentu, misalnya Asia Tenggara.

Bila diberikan wilayah eksklusif, terlisensi diharapkan menggunakan seluruh usaha terbaiknya untuk mengembangkan pasar dan perjanjian biasanya melarang terlisensi untuk beriklan atau mempromosikan teknologi atau produk yang dilisensikan di luar wilayah yang telah ditentukan dan juga melarang terlisensi untuk mengekspor produk yang dilisensikan ke wilayah lainnya di mana pihak lain memegang lisensi untuk itu.

Dalam hal lisensi eksklusif, perjanjian lisensi tersebut harus dengan tegas memuat klausul untuk melarang pemberi lisensi atau pihak lain untuk membuat dan atau menjual produk yang dilisensikan di wilayah yang telah diberikan kepada terlisensi. Dengan kata lain, perjanjian lisensi eksklusif harus mengatur bahwa tidak dimungkinkan

terjadi kompetisi produk yang dilisensikan di wilayah yang telah disepakati untuk terlisensi.<sup>68</sup>

Pembatasan wilayah membatasi hak-hak terlisensi untuk mengeksploitasi teknologi yang dilisensikan pada wilayah yang disetujui. Pelisensi dapat menggunakan pembatasan wilayah untuk mengatur jaringan lisensinya dan untuk mengontrol jalur-jalur distribusi produk yang dibuat dengan teknologi yang dilisensikan. Pembatasan wilayah khususnya diperlukan dalam perjanjian internasional karena pembatasan tersebut memungkinkan pelisensi untuk mengatur produksi dan jaringan distribusi produk berlisensi, dan untuk meminimalkan resiko pelanggaran HKI orang lain.<sup>69</sup>

Di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, terlisensi dapat mengekspor produk berlisensi ke negara-negara di mana perlindungan paten untuk produk tersebut tidak tersedia. Di negara-negara yang membebaskan ekspor ke negara-negara yang tidak tersedia perlindungan paten, perjanjian lisensi dilarang memuat klausul yang melarang ekspor produk berlisensi ke negara-negara yang demikian.

---

<sup>68</sup>Robinson Sinaga, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>69</sup>Middleton, *Op. Cit.*, hal. 157.

Jika suatu perjanjian lisensi memuat klausul yang demikian, maka perjanjian tersebut tidak sah secara hukum karena dianggap *misuse* (penggunaan yang menyimpang) dari paten yang dilisensikan.<sup>70</sup>

### 3.2 Pengertian Pembatasan Perdagangan

Menurut *United Nations Conference on Restrictive Business Practices, Multilaterally Agreed Equitable Principles for the Control of RBP, TCT/RBP/CONF/10 of May 2, 1980*, Praktek Bisnis Restriktif (pembatasan perdagangan) merupakan tindakan atau perilaku perusahaan yang melalui penyalahgunaan atau pengambilalihan posisi dominan kekuatan pasar, membatasi akses ke pasar atau dengan sengaja membatasi persaingan, sehingga berdampak negatif pada perdagangan internasional, khususnya pada perdagangan dan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang melalui perjanjian tertulis atau tidak tertulis diantara mereka, yang berdampak negatif sama.

---

<sup>70</sup>Fowlston, *Op. Cit.*, hal. 88.

### 3.2.1 Klausul Pembatasan Perdagangan dalam Perjanjian Lisensi Paten

Sekarang ini terdapat kurang lebih 19 klausul pembatasan perdagangan yang sering muncul dalam perjanjian lisensi, yaitu:

a. *Exclusive Grant Back Provisions*

Memberikan syarat pada penerima teknologi untuk memberikan hasil inovasi yang dilakukan atas teknologi secara cuma-cuma;

b. *Challenges to Validity*

Klausul ini melarang penerima teknologi untuk mempersoalkan apakah paten atau hak-hak perlindungan lainnya terhadap invensi yang berkaitan dengan alih teknologi itu masih berlaku atau tidak;

c. *Exclusive Dealing*

Klausul ini melarang penerima teknologi mengadakan perjanjian sejenis dengan pihak lain;

d. *Restriction on Research*

Pembatasan untuk mengadakan riset yang ditujukan untuk menyerap atau mengadakan modifikasi terhadap teknologi yang dialihkan;

e. *Restriction on Use of Personnel*

Dengan klausul pembatasan penggunaan tenaga kerja ini penerima teknologi diharuskan memakai tenaga kerja yang ditentukan oleh pemilik teknologi;

f. *Price Fixing*

Klausul ini mengatur ketentuan harga produksi oleh pemilik teknologi;

g. *Restriction on Adaption*

Klausul memuat pembatasan terhadap modifikasi teknologi pada penerima. Klausul ini melarang penerima untuk memodifikasi atau mengadaptasi teknologi yang bersangkutan dengan kebutuhan yang nyata di lingkungan pihak penerima teknologi;

h. *Exclusive Sales or Representation Agreement*

Klausul ini memuat perjanjian-perjanjian penjualan atau agen tunggal dengan pemilik teknologi;

i. *Tying Arrangement*

Klausul ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat penerima teknologi, misalnya keharusan menerima inovasi teknologi tersebut atau invensi baru dari pemilik teknologi di kemudian hari, dan keharusan pembelian bahan baku;

j. *Export Restriction*

Klausul ini memuat larangan pada penerima teknologi untuk mengekspor produksi yang dihasilkan dari teknologi yang dialihkan;

k. *Restriction on Publicity*

Klausul ini memuat pembatasan terhadap publikasi kepada konsumen atas produk yang dihasilkan dari teknologi yang dialihkan;

l. *Payment and other Obligations after Expiration of Industrial Property Right*

Klausul ini mengatur pembayaran royalti atau kewajiban-kewajiban lain dari penerima teknologi setelah habisnya waktu perlindungan hak milik perindustrian;

m. *Restriction after Expiration of Arrangement*

Klausul ini memuat pembatasan setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian. Di sini dimuat larangan untuk menggunakan teknologi setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian, kecuali bilamana teknologi tersebut masih dilindungi oleh hukum atau belum menjadi hak umum (*public domain*);

n. Pembatasan volume, ruang lingkup maupun kapasitas produksi;

- o. Penggunaan pengendalian mutu;
- p. Kewajiban untuk memakai merek perdagangan pemilik teknologi;
- q. Syarat memberikan saham pada pemilik teknologi atau partisipasi pemilik teknologi dalam manajemen perusahaan;
- r. Ketentuan perjanjian alih teknologi dalam waktu tidak terbatas atau waktu yang sangat panjang; dan
- s. Pembatasan terhadap pemakaian selanjutnya dari teknologi yang telah diimpor terlebih dahulu.

Tidak semua klausul pembatasan perdagangan tersebut di atas muncul dalam perjanjian-perjanjian pengalihan teknologi pada umumnya. Akan tetapi bagi setiap perjanjian khusus selalu diajukan beberapa macam dari klausul pembatasan perdagangan di atas.

Adanya klausul pembatasan perdagangan dalam perjanjian lisensi yang demikian itu jelas sangat merugikan, tidak hanya bagi penerima teknologi, tetapi kepentingan-kepentingan negara berkembang, sehingga meniadakan manfaat-

manfaat yang semula diharapkan dapat diperoleh melalui pemakaian teknologi tersebut.<sup>71</sup>

### 3.3 Kaitan Perjanjian Lisensi dengan Alih Teknologi

Kata lisensi berasal dari bahasa Latin, yaitu *Licentia* yang berti ijin atau kebebasan.<sup>72</sup> Secara yuridis lisensi berarti suatu perjanjian antara pelisensi dan terlisensi dimana pelisensi dengan pembayaran dan kondisi tertentu memberikan ijin kepada terlisensi untuk menggunakan hak milik intelektualnya (*intellectual property rights*).

Di dalam lisensi, hak kekayaan intelektual itu tetap melekat atau tetap berada pada pelisensi. Jadi, hak kekayaan intelektualnya tidak beralih atau berpindah sebagaimana pada pengertian pemindahan hak dalam perjanjian jual beli.

Di dalam lisensi paten, dengan perjanjian lisensi ini secara tipikal pelisensi memberikan hak kepada terlisensi untuk memakai hak kekayaan intelektualnya yang dilindungi paten, dengan berupa royalti dari pihak terlisensi yang

---

<sup>71</sup>J.B. Lumenta, "Pengaturan Masalah Alih Teknologi Suatu Tinjauan Komperatif", *Makalah*, Amroos Law Consultant, Jakarta, 1991, hal, 1.

<sup>72</sup>Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hal. 11.

ingin memperoleh manfaat dari teknologi yang dimiliki pelisensi sebagai pemegang paten; dan bersamaan dengan itu sekaligus melindungi terlisensi terhadap pihak ketiga atau saingannya.

Di dalam konteks alih teknologi, seringkali terjadi salah tafsir, seolah-olah dengan perjanjian lisensi paten atau bahkan dalam transaksi jual beli mesin dan/atau peralatan sudah dianggap transaksi alih teknologi. Memang, tidak dapat dipungkiri, mungkin saja alih teknologi terjadi melalui perjanjian lisensi paten, perjanjian keagenan, perjanjian jual beli, atau perjanjian kerja sama patungan dalam penanaman modal asing, asalkan di dalamnya diatur ketentuan tentang *know-how* untuk mengkomunikasikan pengetahuan serta informasi-informasi teknis dan/atau bantuan serta pelayanan teknis lainnya.<sup>73</sup>

Jadi, adanya perjanjian lisensi paten, tanpa disertai perjanjian lisensi *know-how* dapat dipastikan akan mengalami banyak hambatan dan hampir tidak mungkin mendapatkan akses penguasaan teknologi yang dipatenkan tersebut, karena tidak semua pengetahuan (dalam hal ini *know-how*) yang diperlukan

---

<sup>73</sup>J.B. Lumenta, *Op.Cit.*, hal. 1-2.

untuk melaksanakan invensi itu diuraikan dalam deskripsi pada dokumen paten yang bersangkutan.

Oleh karena itu, di dalam praktek transaksi yang berkenaan perjanjian teknologi ini melibatkan beberapa perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian lisensi paten (bilamana teknologi atau invensi tersebut dipatenkan), kemudian diikuti oleh beberapa perjanjian yang berkaitan dengannya seperti *know-how license agreement*, *technical assistance agreement*, atau *services assistance agreement*. Namun terkadang diadakan perjanjian gabungan seperti *License dan Technical Assistance Agreement*.

Dari sudut pandang terlisensi, pengalihan teknologi melalui perjanjian lisensi dianggap menguntungkan, karena perjanjian lisensi bisa merupakan:

- a. Akses perolehan atau penguasaan teknologi secara cepat;
- b. Penghematan waktu serta usaha dalam riset dan pengembangan (*research and development*).
- c. Penambahan sumber daya pengetahuan.

Kemudian bagi pelisensi sendiri, pengalihan teknologi melalui lisensi juga dianggap sangat menguntungkan, karena pelisensi akan:

- a. Mendapatkan royalti dari sejumlah hasil penjualan tanpa harus turut serta dalam investasi dalam rangka membuka pasaran ekspor;
- b. Pengembangan pasar luar negeri;
- c. Penciptaan pasar luar negeri bagi bahan baku yang bertalian dengan peralatan atau jasa;
- d. Menghasilkan arus dana finansial untuk melanjutkan riset dan pengembangan di daerah yang sama atau daerah lain; dan
- e. Menghindari biaya-biaya yang berkaitan dengan bisnis luar negeri di negara yang tidak bersahabat.

Dari faktor-faktor yang melatarbelakangi mengapa pelisensi mau mengalihkan teknologi melalui lisensi tersebut, motifnya adalah profit.

Negara terlisensi akan menerima keuntungan dengan melakukan eksploitasi teknologi yang dikembangkan di negara pelisensi. Namun demikian, lisensi paten dapat mempunyai efek negatif kepada si pelisensi karena dengan pemberian lisensi, si terlisensi akan menerima pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan suatu teknologi yang lebih baik yang

dapat menjadi suatu 'ancaman' bagi si pelisensi.<sup>74</sup>

Pemberian lisensi paten merupakan salah satu hak dari pemilik paten yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten<sup>75</sup> (UU Paten). Lisensi paten wajib dicatatkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Jika tidak, maka lisensi itu tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak lain.<sup>76</sup>

Dalam perjanjian lisensi paten, khususnya bagi pihak terlisensi, adalah penting untuk mengatur mekanisme yang efektif untuk mentransfer teknologi yang dilisensikan. Hal ini dapat mencakup penyediaan kertas kerja dan informasi yang relevan yang dimiliki oleh pelisensi. Salah satu cara yang efektif untuk alih teknologi adalah melalui *training* yang disediakan oleh pelisensi. Oleh karena itu, dalam perjanjian lisensi sebaiknya diatur tersedianya cara alih teknologi ini, termasuk cara pelaksanaannya (tempat, biaya,

---

<sup>74</sup>Jay Pil Choi, "A Dynamic Analysis of Licensing: The "Boomerang" Effect and Grant Back Clauses", May, 1999, CESifo Working Paper Series No. 188, hal. 9, <[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=273012](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=273012)>.

<sup>75</sup>Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Tahun 2001 Nomor 109.

<sup>76</sup>Pasal 72 UU Paten.

frekuensi, dan durasi) dan cara penyelesaian masalah di lapangan.<sup>77</sup>

Kewajiban untuk menyediakan bantuan teknik harus menjadi salah satu perhatian yang sangat penting dalam melakukan negosiasi termasuk tanggung jawab terhadap kelalaian yang terjadi terhadap produk yang dilisensikan. Resiko terjadinya cacat pada produk yang disebabkan kelalaian teknisi yang disediakan oleh pelisensi sangat mungkin terjadi. Jika cacat ini menyebabkan kerugian di pihak terlisensi atau konsumen, perlu diatur pihak yang bertanggung jawab dan cara penyelesaian tanggung jawab tersebut. Adalah hal yang biasa dalam perjanjian lisensi untuk menemukan klausul yang mengharuskan terlisensi mengganti kerugian terhadap semua tuntutan yang timbul karena penggunaan teknologi atau eksploitasi teknologi yang dilisensikan.

Teknologi itu dapat dialihkan dalam berbagai cara, baik secara komersial maupun non-komersial. Pengalihan teknologi yang dilakukan secara non-komersial biasanya melibatkan pemerintah dalam bentuk program-program:

---

<sup>77</sup>Noel Byrne, *Licensing Technology: Drafting and Negotiating Agreements*, 1994, hal. 93.

- a. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk mempelajari suatu pengetahuan;
- b. Pemanfaatan informasi teknologi yang terdapat dalam publikasi luar negeri kepada pemerintah;
- c. Penggunaan tenaga ahli dari luar negeri; dan
- d. Program kerja sama teknik antar negara.

Sedangkan pengalihan teknologi yang dilakukan secara komersial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. UNCTC dan UNCTAD mencatat ada beberapa cara pengalihan teknologi secara komersial, yaitu: *Foreign Direct Investment; Joint Venture; Licence; Franchising; Management Contract; Marketing Contract; Technical Service Contract; Turn Key Contract; dan International Sub-Contracting.*<sup>78</sup>

Alih teknologi yang dilakukan secara komersial berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan *contract for the transfer of technology* atau *technology contract*. Istilah tersebut banyak digunakan dalam beberapa ketentuan hukum nasional regional. Tetapi, hingga sekarang masih belum ada satu bentuk atau tipe kontrak yang secara khusus dapat

---

<sup>78</sup>Lihat rancangan *International Code of Conduct on Transfer of Technology*, UNCTAD, 1989, lihat juga UNCTC, *Op. Cit.*, hal. 2.

diidentifikasi sebagai suatu kontrak untuk alih teknologi baik untuk level peraturan hukum nasional, regional, maupun internasional. Di dalam praktek pada kontrak-kontrak tersebut dijumpai sejumlah perbedaan *title*.<sup>79</sup>

UNCTC membagi kontrak-kontrak teknologi tersebut ke dalam 2 kategori utama, yaitu: pertama, *licensing agreements* (kontrak semacam ini antara lain mencakup kontrak yang berkaitan dengan paten, *know-how*, merek perdagangan, dan *franchise*). Kedua, kontrak-kontrak yang berkaitan dengan bantuan teknik (*technical assistance*), yang termasuk dalam kategori kedua ini antara lain: *turn key contract*, *contract for providing technical services*, dan *design and engineering contracts*.<sup>80</sup>

Dari sejumlah kontrak teknologi atau cara-cara pengalihan teknologi yang disebut di atas, perjanjian lisensi merupakan cara yang terpenting dan terefektif.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup>Kokkini-Iatridou, "Contracts for the Transfer of Technology", dalam C.C.A. Voskuil - Z.Parac-J.A. Wade (eds), *Hague-Zagreb Essay 6 on the Law on International Trade: Credit and Guarantee Financing Transfer of Technology.*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publisher, 1987, hal. 267.

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>Amir Pamuntjak, "Pengaturan Penyelenggaraan Pengalihan Teknologi suatu Analisa tentang Tata Kerja Pengalihan Teknologi di Luar

Dalam banyak hal kebanyakan alih teknologi di negara-negara berkembang banyak yang dilakukan dengan *licensing agreement*, hal tersebut dikarenakan faktor-faktor antara lain:

- a. Lisensi memerlukan sedikit, bahkan tidak sama sekali kebutuhan akan modal dari pihak asing atau pemegang hak atas teknologi yang bersangkutan (pelisensi).
- b. Sebagai konsekuensi dari sangat sedikitnya investasi yang mungkin dibebankan pada pihak asing sering dikatakan bahwa dalam bidang lisensi ini masalah resiko kecil sekali. Resiko yang dimaksudkan di sini terutama adalah resiko terjadinya nasionalisasi dan konfiskasi oleh pemerintah setempat. Sebaliknya resiko potensial bisa timbul adalah kemungkinan pihak terlisensi menjadi saingannya segera setelah perjanjian lisensi berakhir.
- c. Dari segi pemasaran, cara melalui pemberian lisensi dianggap dapat lebih cepat menguasai pasaran atau

---

dan Dalam Negeri". Makalah pada seminar Aspek-aspek Hukum Pengalihan Teknologi, Bandung: BPHN-Binacipta, 1981, hal. 220.

setidak-tidaknya mempercepat penetrasi suatu wilayah pasar tertentu.<sup>82</sup>

### 3.3.1 Tujuan Alih Teknologi

Alih teknologi adalah masalah yang amat sentral bagi kepentingan negara berkembang, dan alih teknologi merupakan salah satu asas pokok TRIPs, yang antara lain menyatakan bahwa:<sup>83</sup>

*The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.*

Jadi, dengan hak kekayaan intelektual diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan:

- a. pengembangan inovasi teknologi, serta
- b. penyemaian teknologi, untuk
- c. kepentingan bersama antara produser dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam

---

<sup>82</sup>Pusat Studi Hukum & Ekonomi (PSHE) Fakultas Hukum UI Bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Kerjasama Pemindahan Teknologi*, November 1979, hal. 11-12.

<sup>83</sup>TRIPs, Art. 7, sebagaimana dikutip dari Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT Alumni, 2005.

- d. situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga
- e. keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam jangka menengah ataupun jangka panjang pengembangan teknologi harus diletakkan dalam usaha yang lebih besar untuk kepentingan nasional, untuk itu perlu dipikirkan metode yang paling baik dan efektif untuk pengembangannya. Untuk kepentingan nasional perlu diperhatikan pula perubahan sosial dan kultur masyarakat, penemuan corak atau model pengembangan teknologi dan pertimbangan tentang investasi/bantuan asing dalam peranannya dengan pengembangan tersebut.

Selama ini dipandang betapa besarnya peranan pusat penelitian dan pengembangan. Dengan penelitian dan pengembangan bagi industri secara ekonomis akan mendorong inovasi-inovasi baru yang ditujukan untuk pengembangan teknologi dan untuk penyempurnaan teknologi yang diimpor. Hal ini dapat berhasil dengan baik apabila pemerintah maupun industriawan dapat mengorganisir penelitian dan pengembangan hasil produk dan proses invensinya. Untuk ini diperlukan banyak *man power* teknologi, lembaga-lembaga

formal seperti akademi-akademi dan sekolah-sekolah tinggi yang mempunyai minat terhadap bidang ini.

### 3.3.2 Tahap-tahap dalam Alih Teknologi

Secara teoritis, menurut Anwar Ibrahim, proses masuknya teknologi dapat dibagi empat tahap:

- a. Identifikasi untuk memilih teknologi yang tepat, aspek hukumnya menyangkut kerahasiaan teknologi yang harus dijaga dan dilindungi.
- b. Negosiasi, ini memerlukan keahlian di bidang teknologi, aspek hukumnya menyangkut segala jaminan, syarat-syarat yang harus dipenuhi.
- c. Aplikasi, yang harus dilindungi berdasarkan hukum adalah benarkah dalam menghasilkan produk nantinya akan sesuai dengan persyaratan.
- d. Pengembangan, dengan pengembangan akan diperoleh teknologi baru, aspek hukumnya adalah mengenai status teknologi baru tersebut.<sup>84</sup>

Secara umum alih teknologi dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Alih teknologi yang dilakukan secara tidak langsung umumnya ditempuh melalui penanaman modal asing, sedangkan cara alih teknologi dengan langsung biasa dilakukan dengan *licensing agreement*, *management contract*, *technical assistance*, termasuk *grants & loans* (kontrak kerja sama antar negara).<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Anwar Ibrahim, "Kendala-kendala Alih Teknologi", Makalah Seminar, Surabaya 1989, hal. 1.

<sup>85</sup>BPHN, *Op. Cit.* hal. 209-220.

Sedangkan menurut WIPO alih teknologi tersebut biasanya dilakukan dengan cara:

*Enterprise-to-enterprise arrangement, including by way of the transfer of industrial property rights including licensing, the execution of agreement for the supply of technical know-how for the provision of technical service and assistance, or inconnection with the sale and import of capital goods, part or other components or as an element of franchise or distributing agreement, or as a result of direct foreign investment (including joint ventures) with the consequent influsion by one enterprise of entrepreneurial, managerial or technical skill normsly associated with ownership or control or another enterprise.*<sup>86</sup>

Cara-cara alih teknologi, baik melalui kerja sama antar Negara, antar perusahaan, atau lembaga lain, biasanya dilakukan dengan cara atau sarana sebagai berikut:

- a. Mempekerjakan tenaga ahli secara perorangan;
- b. Melalui know-how yang dibawa pengusaha asing;
- c. *Supply* mesin-mesin dan perlengkapan lainnya atau pembelian mesin dilengkapi dengan pembelian know-how dan perlengkapan proyek *turnkey*;
- d. Perjanjian lisensi (*technological license agreement*);

---

<sup>86</sup>WIPO Licensing Guide for Developing Countries, Op.Cit., hal. 23.

- e. Bantuan dan keahlian teknis (*technical services and assistance programme*);
- f. Gabungan dari cara-cara di atas, sehingga terjadi gabungan teknologi (*turnkey project*).<sup>87</sup>



---

<sup>87</sup>BPHN, *Op. Cit.*, hal. 172-173, 215-220, 248.

**BAB IV**  
**PENYELESAIAN HAMBATAN ALIH TEKNOLOGI**  
**MELALUI PERJANJIAN LISENSI PATEN**

**4.1 Keseimbangan Posisi para Pihak dalam Perjanjian Lisensi Paten**

Berdasarkan hasil penelitian senantiasa tidak terdapat keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian lisensi paten. Pelisensi sebagai pemilik paten senantiasa memiliki posisi yang lebih kuat dibanding terlisensi. Hal tersebut disebabkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) yang dianut hukum perjanjian Indonesia.

Ketentuan mengenai perjanjian di Indonesia masih mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang bersandar pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata berdasarkan asas ini para pihak bebas menentukan isi dan membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka dengan batasan asal tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan. Situasi ini seringkali dijadikan pedoman pula pada pembuatan perjanjian lisensi paten yang biasa melibatkan pihak asing sebagai pemilik paten (pelisensi) dan pihak nasional sebagai terlisensi.

Pada tahap awal perjanjian tentunya pihak nasional tidak hanya berharap dapat membuat dan menjual produk dengan paten tersebut tetapi berharap pula adanya proses alih teknologi pada pihak nasional. Akan tetapi di dalam kenyataannya program alih teknologi yang dimaksud tidaklah mudah dilaksanakan karena tidak jarang pemilik paten di luar negeri (pelisensi) telah membuat pembatasan-pembatasan di dalam perjanjian lisensinya, dan seringkali pembatasan-pembatasan ini merupakan suatu hal yang terpaksa harus diterima dan tidak dapat dihindari oleh penyewa paten (terlisensi).

Sebagian besar pemilik paten, adalah berasal dari negara-negara maju (Jepang, Amerika Serikat, Eropa) yang mempunyai posisi kuat dalam modal teknologi dan kekuatan dalam tawar menawar serta pengalaman yang luas di berbagai negara. Pada situasi demikian terlisensi di Indonesia tidak dapat berbuat banyak kecuali *take it or leave it*, akan tetapi dengan perhitungan ekonomi yang telah dilakukan, perjanjian itu tetap dijalankan karena harapan keuntungan yang besar walaupun program alih teknologi jelas tidak akan berjalan.

Pembatasan-pembatasan perdagangan di dalam perjanjian lisensi ini di dunia internasional sering dikenal dengan RBP (*Restrictive Business Practices*). Pembatasan-pembatasan perdagangan dalam perjanjian bisnis ini tidak selalu muncul dalam perjanjian lisensi tergantung pelisensi apakah ia akan melakukan pembatasan atau tidak. Negara-negara berkembang mempunyai sikap yang berbeda-beda dalam menghadapi perjanjian lisensi yang memuat klausul-klausul pembatasan perdagangan.

Menurut *United Nations Conferences on Restrictive Business Practices Multilaterally Agreed Equitable Principles for the Control of RBP Tot/RBP/Conf, 10 of May, 1980*, praktek bisnis restriktif (pembatasan perdagangan) merupakan tindakan atau perilaku perusahaan yang melalui penyalahgunaan atau pengambilalihan posisi dominan kekuatan pasar, membatasi akses ke pasar atau dengan sengaja membatasi persaingan, sehingga berdampak negatif pada perdagangan internasional, khususnya pada perdagangan dan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang melalui perjanjian tertulis atau tidak tertulis diantara mereka.

Di Indonesia satu-satunya ketentuan yang berkaitan dengan pembatasan perdagangan di bidang paten adalah

ketentuan Pasal 71 Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Pasal ini menegaskan bahwa:

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

Secara yuridis sebenarnya dari Pasal 71 di atas telah terbentuk mekanisme pengawasan yang bagus dari pemerintah atas perjanjian lisensi yang dirasa memuat klausul pembatasan perdagangan, pemerintah dengan tegas akan menolak perjanjian lisensi yang memuat klausul yang merugikan pihak nasional dalam upaya mensejajarkan posisi terlisensi atas pelisensi. Namun kelemahan terbesar adalah belum mendapat penjelasan detail mengenai ketentuan Pasal 71 di atas ditambah lagi belum terlaksananya mekanisme syarat-syarat tata cara pencatatan lisensi oleh Direktorat Jenderal HKI.

#### **4.2 Model Perjanjian Lisensi WIPO untuk Negara Berkembang**

WIPO sebagai badan khusus di bawah PBB yang bertugas mengadministrasikan semua perjanjian di bidang HKI dan mempunyai banyak negara sebagai anggota telah membuat model

mengenai perjanjian lisensi untuk negara-negara berkembang yang dikenal dengan *licensing guide for developing countries a guide on the legal aspects at the negotiation and preparation of industrial property licenses and technology transfer agreements appropriate to the needs of developing countries*. Model lisensi ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah-pemerintah negara berkembang di dalam serta mengawasi perjanjian lisensi yang memuat klausul pembatasan perdagangan (RBP).

Di dalam model lisensi dari WIPO ini klausul-klausul *grant-back* diatur secara lebih seimbang dan memperkecil penekanan terhadap terlisensi oleh pelisensi. Dalam model lisensi dari WIPO ini digunakan istilah *improvement* dan *development* yang mempunyai makna berbeda. *Improvement mean any technological which is not reflected in an invention or the industrial design that is the subject of the patent (s). But which is patentable or is the subject of patent granted or of an application for the grant of a patent and which would, if exploited. Development means any technological advance which is related to the product or process and which is not an improvement that is the subject of a patent or of an application for the grant of a patent*

*as well as any technological advance which is not reflected in the technical information.*

Dalam model lisensi ini ditentukan bahwa masing-masing pihak akan saling memberikan informasi mengenai *improvement* dan *development* yang telah mereka peroleh dan disertai dengan kewajiban untuk saling menjaga kerahasiaannya sampai dengan permohonan *improvement/development* tersebut dipublikasikan untuk permohonan patennya. Hal ini dituangkan dalam klausul: *Each party shall promptly inform the other of any improvements and developments which it may own process or control or be aware of and provide all available details there of sufficient to enable to the recipient party to use and practice the same.*

Selanjutnya ditegaskan bahwa: *any party notifying the other of any matter at the time designate the same as potentially patentable, where upon the recipient party shall keep the same confidential and do all such things as will ensure that letters patent applied for shall not be void for prior publication, prior use or otherwise.*

Selanjutnya kewajiban *improvements* dan *development* yang dilakukan pelisensi disebutkan dalam klausul sebagai berikut: *the licensor shall furnish to the licensee as soon*

*as all information on improvements or developments made or acquired by the licensee during the term of agreement.*

Kewajiban serupa juga dibebankan pada terlisensi, dengan klausul: *the licensee agree to inform the licensor of the fact of and subject to payment, to furnish go the licensor, as soon as all information on improvements and developments made or acquired by the licensee during the term of this agreement.*

Berdasarkan klausul-klausul di atas tampak sekali bahwa model perjanjian lisensi yang di prakarsai oleh WIPO tersebut bermaksud memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian lisensi yaitu pemilik paten yang akan dilisensikan (pelisensi) dan penyewa paten (terlisensi), dengan memberikan kewajiban secara timbal balik bagi para pihak untuk saling memberikan informasi atas invensi-invensi baru yang diperoleh yang dapat mengurangi biaya produksi suatu barang atau invensi-invensi lain yang dapat menambah penjualan produk yang dilisensikan.

Namun yang menjadi persoalan bahwa WIPO tidak dapat memaksakan model lisensi pada negara anggota termasuk Indonesia. Hal itu disebabkan tidak ada aturan yang memaksa negara anggota untuk menggunakannya, itulah sebabnya model

lisensi ini diberi judul *licensing-guide* sehingga hanya dapat digunakan sebagai pedoman bagi negara anggota.

Apabila ingin mengatur masalah lisensi dan melakukan pengawasan terhadap perjanjian-perjanjian lisensi dengan mewajibkan pencatatan atas perjanjian lisensi yang ada, *licensing guide* ini dapat dijadikan bahan bagi pemerintah dalam menganalisis perjanjian lisensi yang akan dicatat dan dijadikan barometer pembuatan perjanjian-perjanjian lisensi di Indonesia baik oleh pemerintah atau swasta untuk menuju ke arah terciptanya perjanjian lisensi yang seimbang antara pelisensi dan terlisensi, tidak memuat klausul pembatasan perdagangan, sehingga program alih teknologi pada pihak nasional yang juga merupakan tujuan pemerintah dapat segera terwujud, sebab alih teknologi yang berhasil bukan diukur dengan terciptanya produk yang dibutuhkan di pasaran tetapi bagaimana inovasi membuat produk tersebut dapat dilakukan. Untuk itu dapat diawali sejak dini dengan mengantisipasi perjanjian lisensi paten dengan dipersiapkan supaya dijauhkan dari klausul yang menghambat dan penekanan-penekanan lain yang merugikan, karena perjanjian inilah yang nantinya harus diimplementasikan.

#### 4.3 Sikap Beberapa Negara Menghadapi Klausul Pembatasan Perdagangan dalam Perjanjian Lisensi Paten

Sikap negara-negara dalam menghadapi perjanjian lisensi dengan klausul *grant-back* ini pada dasarnya sama hampir kebanyakan pemerintah suatu negara menolaknya, akan tetapi sikap dan sanksi yang dikenakan berbeda.

Di MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) dalam Reg. No. 2349/84 mencantumkan klausul *grant-back* ini dalam *white list* (daftar putih) artinya diperbolehkan dengan syarat ketentuan tersebut bersifat timbal balik dan sifatnya non eksklusif, tetapi jika terlisensi diwajibkan untuk menyerahkan pada pelisensi seluruh atau sebagian hak atas paten yang merupakan peningkatan atau pengembangan dan aplikasi baru dari paten yang dilisensikan maka klausul ini akan digolongkan dalam *black list clause* (klausul daftar hitam) atau klausul yang dilarang.

Di Jepang dalam pedoman baru untuk peraturan mengenai klausul yang membatasi dalam perjanjian lisensi paten dan pengetahuan teknik (*know-how*) menganggap hal itu sebagai klausul yang dilarang (*black list*). Karena kewajiban untuk menyerahkan kembali atau pemberian kembali secara eksklusif merupakan pembatasan yang dapat menyebabkan memperkuat atau

mempertahankan secara tidak semestinya kedudukan pelisensi dan juga dapat mengurangi dorongan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh terlisensi, sebagai akibatnya hal ini dapat menghambat pengembangan teknologi baru dengan membatasi kebebasan terlisensi untuk mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak ketiga.

Di Argentina, terlisensi akan ditolak pendaftarannya bila lisensi berisi ketentuan penetapan harga (*price tying*), peningkatan atau pemberian kembali.

Di Brazil terdapat ketentuan bahwa setiap perbaikan atau modifikasi dalam produk atau proses yang dilisensikan atau ditransfer yang dilakukan oleh pihak Brazil maka akan menjadi milik Brazil dan klausul yang menyatakan sebaliknya dapat dipastikan akan ditolak pengecualian mungkin terjadi apabila pelisensi atau pembeli transfer membayar royalti pada Brazil atas invensi baru tersebut.

Undang-undang teknologi Mexico tahun 1972 memberikan syarat yang ketat untuk perjanjian lisensi. Pemerintah Mexico akan menolak pengesahan perjanjian lisensi apabila terdapat ketentuan yang mewajibkan pemerintah Mexico menyerahkan hasil invensi yang berupa inovasi perbaikan yang

dilakukan terlisensi/penerima transfer di Mexico pada pemasok teknologi paten, merek, merek dagang.<sup>88</sup>

#### 4.4 Penyelesaian Hambatan dalam Masalah Alih Teknologi

##### 4.4.1 *Grant-Back*

Berdasarkan hasil penelitian, di dalam setiap perjanjian lisensi paten senantiasa terdapat klausul yang mengharuskan terlisensi di Indonesia untuk menyerahkan setiap hasil invensi baru/modifikasi dari teknologi yang dilisensikan kepada pelisensi di luar negeri. Kewajiban tersebut ada yang diikuti dengan kompensasi ada pula yang tanpa ganti rugi.

Dalam teori klausul seperti ini sering dikenal dengan klausul *Grant-Back*. Dengan klausul ini pemilik paten atau pelisensi memberlakukan ketentuan pemberian kembali (*Grant-Back*) terhadap lisensi. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan pada pelisensi atau pemilik paten sebagian atau semua hak atas perbaikan atau pengembangan terhadap invensi yang telah dipatenkan baik dengan atau tanpa kompensasi

---

<sup>88</sup>Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*

ketentuan seperti ini akan memberikan sejumlah hak terhadap invensi dan modifikasi yang dapat dilakukan terlisensi. Sehingga dapat memperluas monopoli yang dimiliki pelisensi dan secara khusus hal ini jelas akan menghambat proses alih teknologi di Indonesia.

Di dalam praktek klausul *grant-back* ini dalam perjanjian lisensi sering digunakan dengan istilah *development, inventions, improvements*. Dalam banyak hal istilah *development* akan mencakup hal-hal: *improvements, inventions, knowledge, information, modifications of technical data, techniques, processes, manufacturing and trade secrets, method skills and other proprietary rights relating to the complete products that will be developed as made and/or acquired by licensor or licensee*. Lebih lanjut dicantumkan klausul bahwa "*any development made by licensee shall be sole and exclusive property at licensor*".

Di lain pihak terlisensi masih diikat dengan kewajiban untuk menggunakan teknologi baru hasil modifikasi atau invensi baru yang dihasilkan pelisensi atas teknologi yang telah dilisensikan pada terlisensi sehingga seolah-olah terdapat arus timbal-balik dalam inovasi baru atas teknologi yang telah dilisensikan untuk saling diinformasikan. Akan

tetapi sebenarnya terlisensi dalam posisi yang tidak menguntungkan karena ia berkewajiban menggunakan teknologi baru/modifikasi teknologi yang ditemukan oleh pelisensi di kemudian hari, sedangkan invensi baru atau modifikasi yang berhasil dilakukan terlisensi justru harus diserahkan pada pelisensi baik seluruh atau sebagian baik dengan kompensasi atau tidak. Dalam praktek klausul itu dicantumkan sebagai berikut:

*Disclosure-unless restricted by laws licensor and licensee shall inform each other and promptly of any development.*

*Licensor's development-licensor shall grant to licensee for the term of this agreement the right to use licensor's development at the request and expense of licensee and to reasonable extent, licensor shall send one or more of its employees to the factory of licensee in the territory for the purpose of demonstrating the use of any development made by licensor.*

*Licensee's improvement-licensee shall make available to licensor any improvement to (excluding modification) or other information as know-how, the processes, or the complete product whether patentable or not which licensee may from time to time require, invent, make or discover*

*relating to know-how, the processes, or the complete products.*

#### **4.4.2 Research & Development (R & D)**

Persoalan lain yang menghambat program alih teknologi adalah masalah *research* dan *development* (R & D). Berdasarkan hasil penelitian dalam perjanjian lisensi paten senantiasa terdapat klausul ini, sebagai tindak lanjut *improvement* dan *development*. Tercantumnya klausul ini merupakan hal yang menguntungkan bagi terlisensi, sebab dengan adanya divisi ini dalam perusahaan penerima teknologi memungkinkan munculnya inovasi baru dalam teknologi.

Dengan demikian perusahaan terlisensi tidak sekedar sebagai unit produksi sedangkan R & D hanya ada pada pelisensi. Permasalahan yang seringkali muncul adalah apakah divisi R & D yang ada pada perusahaan terlisensi tersebut mampu mengembangkan inovasi-inovasi baru di bidang teknologi, ataukah terlisensi tetap saja sebagai basis berproduksi sedangkan R & D tetap ada pada pelisensi.

Keberadaan divisi R & D sangat potensial sekali munculnya *improvement* atau *development* yang merupakan inovasi, modifikasi baru baik terhadap proses berproduksi

atau terhadap produk itu sendiri dan ini merupakan obyek hak yang dapat dimintakan perlindungan paten yang selanjutnya dapat dilisensikan pada pihak lain. Akan tetapi untuk sampai dengan tahap demikian permohonan atas teknologi yang digunakan untuk itu agar R & D berhasil dan memberikan kontribusi pada inovasi-inovasi baru.

Di pihak lain, pelisensi atau *supplier* teknologi di luar negeri. Biasanya telah melakukan R & D secara kontinyu dan telah berjalan lama, untuk itu ada baiknya pelisensi atau *supplier* teknologi dari luar negeri seharusnya ikut serta dilibatkan atau diminta jasanya untuk terlibat dalam berbagai macam R & D sebagai bagian dari transfer teknologi. Dengan kerja sama antara pelisensi, *supplier* teknologi dan terlisensi dalam R & D memungkinkan ditemukannya inovasi-inovasi baru dalam proses berproduksi atau inovasi itu sendiri.

Persoalan yang barangkali akan muncul bila hal tersebut terjadi adalah di negara mana invensi/inovasi tersebut akan dimintakan perlindungan paten. Sebuah pemecahan yang kompromis barangkali dapat ditempuh dengan cara memintakan perlindungan invensi tersebut di salah satu negara para pihak (negara pelisensi/terlisensi) dengan catatan pihak

yang lainnya (pelisensi/terlisensi/*supplier* teknologi) diberikan lisensi untuk menggunakan invensi tersebut dan bebas dari pembayaran apapun. Jalan ke luar yang lain adalah dengan memintakan perlindungan atas invensi tersebut sebagai paten bersama (*joint patent*).

Dengan demikian tampak sekali bahwa R & D begitu dominan/berperan dalam mendorong program *transfer of technology* untuk itu pemerintah perlu dengan tegas menolak pencatatan lisensi yang mengandung klausul-klausul yang membatasi terlisensi dalam melakukan R & D secara khusus atau menghambat perkembangan teknologi secara nasional.

#### **4.4.3 *Tie in Clause***

Persoalan yang lain adalah sering ditemukannya pasal-pasal pengikatan (*tie in clause*). Klausul ini mengharuskan terlisensi untuk membeli produk-produk atau jasa lain dari pelisensi atau pihak lain yang ditunjuk pelisensi. Sebenarnya klausul ini tidak menimbulkan persoalan sejauh produk-produk dan jasa-jasa dari pelisensi tersebut memang nyata-nyata dibutuhkan untuk kepentingan produksi dari terlisensi di Indonesia. Persoalan yang mungkin timbul adalah bila terlisensi diharuskan membeli produk-produk atau

jasa lain dari terlisensi yang sebenarnya tidak dibutuhkan terlisensi sehingga tidak saja merugikan terlisensi tetapi juga merugikan negara karena potensial terjadi praktek impor terselubung dan praktek-praktek perdagangan yang tidak jujur.

Berdasarkan hasil penelitian pengikatan-pengikatan yang dilakukan pelisensi dari luar negeri pada terlisensi dalam negeri, berkaitan dengan peralatan-peralatan, bahan baku, dan jasa ahli dari pelisensi, klausul-klausul yang sering digunakan sebagai berikut:

*Licensee agree during the validity of this agreement:*

- a. *Not to import in to the territory, either directly or indirectly any equipment for the same or similar purposes as the complete products (other than that which may be supplied by licensor to licensee).*
- b. *Not to sale and/or manufacture, either directly or indirectly any equipment destination for the same or similar purposes as the complete products (other than that which may be supplied by licensor to licensee) and/or manufactured/assembled by licensee under the terms of this agreement inside or outside the territory).*

Dalam perjanjian yang lain dicantumkan klausul sebagai berikut:

*Supply of components*

..... is prepared to supply to the company or to procure the supply to the company of such raw materials and component parts as are being manufactured by ..... and made and requested by or for company from time to time for or in the manufacture of the products at prices and further conditions to be agreed if the company wants to purchase raw materials and component parts from third parties either in the territory or elsewhere, the choice of the supplier with report to technical specifications and quality will be subject to the approval of ....., also taking into consideration the understanding between the parties that the company shall at all times producer product according to the ..... quality standards.

Berdasarkan klausul tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa terlisensi diikat dengan berbagai kewajiban terutama yang berkaitan dengan bahan baku, komponen, untuk mengimpor dari pelisensi di luar negeri. Peluang untuk mengimpor bahan baku dan komponen dari pihak ke tiga selain pelisensi tidak terbuka lebar sebab

terlisensi harus meminta persetujuan terlebih dahulu pada pelisensi, bahkan seandainya bahan baku yang dibutuhkan tersedia di dalam negeripun harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pelisensi.

Klausul-klausul pengikatan semacam ini seakan telah menjadi bagian dari sebuah perjanjian lisensi karena nampaknya setiap perjanjian lisensi memuat klausul ini. Sepanjang memang dibutuhkan dan membawa manfaat bagi terlisensi di Indonesia tidak perlu dipermasalahkan eksistensinya. Namun mengingat hal ini potensial sekali menimbulkan kerugian pada negara dari sektor perolehan pajak impor dan mengalirnya devisa ke luar negeri secara tidak terkontrol. Maka merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk secara hati-hati menerima perjanjian lisensi dengan klausul pengikatan, terutama pada saat perjanjian lisensi tersebut dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI, pemerintah harus mempunyai keberanian untuk menolak perjanjian lisensi yang demikian.

Ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban pembelian barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluan manufaktur oleh terlisensi pada pelisensi biasanya tidak dibuat dalam perjanjian tersendiri akan tetapi masuk di dalam ketentuan-

ketentuan tentang perjanjian lisensi paten atau perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan *technology transfer transaction*. Barang-barang yang biasanya harus dibeli dari pelisensi berupa barang-barang khusus yang diperlukan untuk manufaktur (*particular capital goods*), barang-barang perantara (*intermediate goods*), spareparts, component, atau bahan baku dasar/utama (*raw materials*). Pertimbangan utama yang dijadikan dasar munculnya ketentuan tersebut biasanya karena alasan-alasan:

- a. Teknologi yang akan diberikan tidak dapat dikerjakan dengan baik tanpa barang-barang tersebut di atas;
- b. Tanpa barang-barang tersebut tidak akan dapat dicapai standar kualitas produk yang diharapkan;
- c. Tanpa barang tersebut pelisensi tidak dapat menjamin/menanggung barang produk dengan menggunakan merek serupa yang dimiliki pelisensi;
- d. Tanpa barang-barang tersebut pelisensi tidak akan memberikan jaminan produk.

Kewajiban untuk melakukan pembelian ini dapat terjadi untuk jangka waktu tertentu atau jangka waktu yang tidak tertentu. Pembatasan waktu dapat terjadi karena bahan yang dibutuhkan tersedia pula di negara terlisensi.

Barang-barang yang berkaitan dengan peralatan yang diperlukan untuk kepentingan manufaktur yang harus didatangkan dari pelisensi diupayakan harganya lebih rendah dari harga pasar internasional atas barang tersebut. Selain itu berkaitan dengan barang ini pelisensi mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeliharaan *repair* (perbaikan) dan penggantian (*replacement*) sejauh hal ini disepakati para pihak dalam perjanjian.

Ketentuan-ketentuan tentang *tie in clause* ini perlu mendapat perhatian tersendiri karena fakta menunjukkan bahwa melalui *tie in clause* ini pelisensi/*supplier* teknologi memperoleh tambahan *income* yang besar selain royalti yang menjadi kewajiban terlisensi melalui *supply* barang modal/*capital good*, *intermediate goods*, komponen atau bahan baku, serta tidak jarang sebagai alat untuk menentukan harga lebih tinggi dari transaksi alih teknologi. Lebih jauh dengan *tie in clause* ini telah menetapkan pasar internasional yang juga menyediakan barang modal, *intermediate goods*, komponen atau bahan baku utama untuk lisensi tersebut. Sebagai pihak ketiga yang berada di luar hubungan antara pelisensi dan terlisensi. Dengan demikian terlisensi tidak dapat menggunakan peluang untuk mendapatkan

barang-barang yang dibutuhkan yang juga tersedia di pasar internasional yang mungkin dengan harga yang lebih murah bahkan tidak jarang larangan memperoleh barang-barang yang dibutuhkan yang juga diberlakukan walaupun barang-barang yang dibutuhkan tersebut atau tersedia di dalam negara terlisensi.

Berkaitan dengan persoalan ini maka pemerintah harus tidak memberikan persetujuannya atas perjanjian lisensi atau perjanjian-perjanjian transfer teknologi yang lain yang memuat *tie in clause*. Apabila bahan baku utama, bahan baku perantara produk yang dilisensikan tersedia di dalam negeri, serta di dalam perjanjian tersebut harus berisi pula komitmen dari pelisensi atau *supplier* teknologi bahwa barang modal, *intermediate goods*, komponen atau bahan baku utama tersebut benar-benar diperlukan untuk manufaktur atau digunakan pada proses untuk membuat produk yang dilisensikan selain itu harus pula terdapat jaminan bahwa harga yang disepakati tidak lebih tinggi dari pasar internasional atas barang tersebut pada saat itu.

#### 4.4.4 *Technical Assistance*

Klausul pengikatan ini biasanya diikuti dengan program *technical assistance* (bantuan teknik) dengan mengirimkan beberapa tenaga Indonesia ke perusahaan pelisensi atau pihak terlisensi di Indonesia yang mendatangkan *expert* dari perusahaan pelisensi di luar negeri dengan berbagai fasilitasnya. Program bantuan teknik ini dapat diatur tersendiri dalam perjanjian yang terpisah dengan perjanjian lisensinya, tetapi tidak jarang program bantuan teknik ini diatur menjadi satu bagian dengan perjanjian lisensinya. Melalui program ini diharapkan alih teknologi pada terlisensi terjadi.

Perjanjian *technical assistance* terdapat banyak ragam bentuknya akan tetapi dari segi substansinya tidak jauh berbeda antara perjanjian yang satu dengan lain. Perjanjian-perjanjian tersebut biasanya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Definisi. Definisi ini berisi mengenai arti dari istilah-istilah teknis yang akan digunakan pada perjanjian yang bersangkutan dan biasanya istilah yang paling sering digunakan dalam perjanjian *technical assistance* berkisar pada hal-hal *products, parts, technical information know-*

*how, territory, industrial property rights, royalty-period, manufacturing facilities.*

- b. *Scope*. *Scope* bantuan teknik yang akan diberikan pada sub ini berisi mengenai *technical information* (informasi teknik) yang akan diberikan pelisensi pada terlisensi dan biasanya diuraikan secara detail bentuk *technical information* tersebut dalam perjanjian. Akan tetapi, secara umum akan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan *know-how* (*design drawings, standards, specifications*, dan semua pengetahuan teknik yang dibutuhkan untuk kegiatan *manufacture* dan *assembly of the products and parts* termasuk juga semua dokumen-dokumen baik asli atau fotokopi yang berkaitan dengan *designs, drawings, standards, specifications, technical data* atau *technical knowlegde*). Selain itu pada sub ini diatur secara jelas tentang mekanisme bantuan teknik dilaksanakan. Biasanya dilakukan dengan cara pelisensi mengirimkan tenaga ahlinya ke perusahaan terlisensi untuk memberikan *technical information* pada tenaga kerja terlisensi yang ditunjuk atau dilakukan dengan mengirimkan beberapa *engineer* perusahaan terlisensi ke perusahaan pelisensi untuk *training*. Fase ini sering dikenal dengan istilah

*technical cooperation*. Biaya-biaya yang timbul pada fase ini ditanggung seluruhnya oleh terlisensi baik biaya mendatangkan *expert* dari pelisensi atau biaya *training* tenaga-tenaga terlisensi ke perusahaan pelisensi. Biaya-biaya yang ditanggung terlisensi biasanya diungkapkan secara detail, pos-pos mana yang harus dibiayai dan dalam mata uang apa harus dibayar.

- c. Royalti. Royalti ini merupakan kewajiban utama terlisensi yang harus dibayarkan pada pelisensi. Dalam klausul ini biasanya diatur secara detail bagaimana cara royalti dibayarkan dan dalam mata uang apa royalti dibayar. Royalti ini biasanya selain dikenakan pada produk yang dilisensikan juga dikenakan pada komponen/parts yang biasanya juga menyertai produk yang dilisensikan. Pengenaan royalti banyak variasinya, akan tetapi biasanya dikenakan dengan dua cara, yaitu: *initial royalty* yaitu pembayaran royalti dimuka dengan tenggang waktu yang berjenjang yang telah ditentukan (misalnya 10 September 1996, 10 Maret 1997, 10 September 1997, 10 Maret 1998, 10 September 1998 dan seterusnya) dan *running royalty* yaitu royalti yang dikenakan pada produk yang dilisensikan/komponen/parts yang dilisensikan yang

berhasil dipasarkan dan biasanya dihitung dalam prosentase tertentu.

d. Lisensi/hak untuk menggunakan lisensi. Klausul ini berisi mengenai sifat lisensi yang diberikan pelisensi pada terlisensi, apakah bersifat eksklusif atau non-eksklusif. Terdapat perbedaan yang mendasar diantara sifat dua lisensi tersebut yang mengakibatkan kewenangan terlisensi dalam menggunakan lisensi tersebut menjadi berbeda. Berdasarkan hasil penelitian dokumen, semua lisensi yang diberikan pelisensi pada terlisensi untuk berbagai macam bidang industri selalu bersifat non-eksklusif. Hal ini berakibat terlisensi tidak dapat mengalihkan atau membuat sub-lisensi pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pelisensi serta terlisensi harus senantiasa menghadapi kompetitor baru di dalam negeri apabila sewaktu-waktu pelisensi memberikan lisensi baru pada pihak lain terlebih lagi dengan dalih bahwa hasil produk yang dihasilkan kurang memuaskan atau tidak mencapai kualitas standar yang diharapkan.

e. Ketentuan-ketentuan tentang pembatasan. Klausul di sini berisi tentang tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh terlisensi terhadap *technical information*

yang dilisensikan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan teknik *know-how* terhadap pihak lain, atau mengambil langkah-langkah untuk mencegah keterbukaan informasi tentang teknik dan *know-how* pada pihak ke tiga. Selain itu terdapat kewajiban bagi terlisensi untuk mengembalikan semua hal yang berkaitan dengan *manuals drawing*, atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan *know-how* setelah berakhirnya masa lisensi.

- f. Bahan baku pokok, bahan baku tambahan dan komponen/parts. Klausul ini mengatur mengenai kewajiban terlisensi untuk membeli bahan baku utama, tambahan komponen/parts dari pelisensi. Pembelian selain dari pelisensi hanya dimungkinkan apabila ada ijin tertulis dari pelisensi.
- g. *Report* dan *Record*. Klausul ini menyangkut kewajiban terlisensi untuk memberikan catatan-catatan dan melaporkan dalam tenggang waktu yang ditentukan semua hal yang berkaitan dengan jumlah produk dan komponen/parts yang telah berhasil dipasarkan serta hal-hal yang berkaitan dengan jumlah royalti yang dapat dibayar. Selain itu mengharuskan terlisensi memberikan ijin bagi pihak pelisensi atau wakil atau agennya untuk memeriksa

buku-buku/catatan-catatan dan memberikan penjelasan atas semua pertanyaan yang diajukan.

- h. Tanggung jawab produk. Biasanya pelisensi menyatakan tidak akan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan *claim* atau tuntutan-tuntutan pada terlisensi oleh pihak ke tiga, untuk hal-hal yang berkaitan dengan cacat produk, penyimpanan penggunaan penjualan atau transportasi dari setiap produk atau komponen/parts di mana *technical assistance* atau *know-how* untuk pelisensi diterapkan pada produk tersebut.
- i. Perjanjian berlaku efektif. Ketentuan ini mengatur tentang kapan perjanjian tersebut berlaku secara efektif dan bagaimana bila perjanjian tersebut harus diperbaharui.
- j. Keadaan memaksa dan kegagalan pada saat pelaksanaan. Klausul ini biasanya menentukan bahwa kedua belah pihak akan bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan disebabkan oleh: perang, pemogokan, persoalan tenaga kerja yang lain, kekurangan tenaga kerja atau bahan baku, kebakaran, banjir, kerusakan, tindakan-tindakan pemerintah, bencana alam dan sebagainya.

k. Pengakhiran hubungan. Pengakhiran hubungan dapat dilakukan sebelum masa yang ditentukan berakhir yaitu karena terlisensi dianggap gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Disamping itu pengakhiran hubungan umum terjadi karena alasan-alasan yang berkaitan dengan terjadinya kepailitan atau keadaan tidak mampu membayar yang dialami oleh para pihak. Sebab yang lain dapat juga pengakhiran dikarenakan terjadinya likuidasi.

1. Arbitrasi dan hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dan dengan hukum/aturan mana sengketa tersebut akan diselesaikan. Hampir semua sengketa yang mungkin timbul disepakati diselesaikan melalui arbitrasi bukan pengadilan. Tempat arbitrasipun bervariasi, terdapat kemungkinan menunjuk tempat arbitrase di negara pelisensi. Tetapi tidak jarang dipilih tempat arbitrase yang netral di *International Chamber of Commerce* di Perancis.

Berdasarkan penelitian perjanjian-perjanjian bantuan teknik yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila perjanjian ini dibuat secara terpisah dengan perjanjian

lisensi patennya maka perjanjian ini mengatur lebih detail segala sesuatunya yang berkaitan dengan teknologi yang akan digunakan dan program-program penerapannya. Dengan demikian pada perjanjian ini lebih banyak diharapkan program alih teknologi akan terjadi. Tetapi hasil analisis terhadap beberapa perjanjian bantuan teknik mengindikasikan bahwa melalui perjanjian ini lebih banyak mengacu pada kegiatan-kegiatan berproduksi, tentang bagaimana membuat sesuatu produk yang dilisensikan dan mengabaikan misi alih teknologi pada terlisensi. Target membuat produk sesuai standar kualitas adalah sasaran utama daripada misi mengembangkan produk melalui inovasi dan modifikasi. Program *training* yang dilakukan lebih mengacu pada penerapan teknologi daripada pengembangan teknologi, terlebih lagi alih teknologi.

Kebanyakan terlisensi hanya berstatus sebagai basis kegiatan berproduksi sedangkan pengembangan dan inovasi produk tetap berada pada pelisensi. Dengan demikian terdapat perbedaan antara R & D yang dilakukan pelisensi dan terlisensi. R & D yang dilakukan terlisensi mengacu pada produk sedangkan R & D yang dilakukan pelisensi diarahkan pada *improvement* dan *development* teknologi yang pada gilirannya akan dijual kembali pada terlisensi sebagai

teknologi baru yang ditemukan, sebagaimana dalam perjanjian lisensi paten senantiasa disebutkan bahwa terlisensi akan terikat untuk menggunakan teknologi baru yang ditemukan pelisensi. Hal ini berarti status terlisensi hanya sebagai basis komersial bagi pelisensi dari segi royalti yang harus dibayarkan.

Keadaan semacam ini didukung dengan prinsip ekonomi kebanyakan terlisensi. Terlisensi sudah puas apabila lisensi telah mendatangkan keuntungan tanpa memperhatikan seberapa jauh telah berhasil menyerap teknologi yang dilisensikan. Apabila sejak awal memang motif ekonomi ini yang menjadi sasaran utama maka kecil kemungkinan untuk dapat mengadakan inovasi teknologi yang dilisensikan. Sebagian besar pemegang sertifikat paten adalah warga negara asing dan hal ini masuk melalui lisensi di Indonesia tetapi inovasi dan modifikasi atas invensi ini oleh WNI kecil sekali persentasenya.

Guna membantu agar program *technical assistance and service* yang merupakan pintu utama program alih teknologi pada terlisensi mencapai sasaran maka sedini mungkin harus telah dipahami benar bentuk-bentuk dari *technical assistance* dan *service* yang dapat di berikan pelisensi pada terlisensi.

Kemudian menentukan bentuk yang mana yang akan digunakan agar mencapai sasaran yang dihadapi.

Tipe *technical assistance* dan *service* yang dikenal adalah: *training program design and engineering services, technological service, marketing and commercial services management services, planning, research and development.*

Persoalan yang akan dihadapi di dalam program transaksi transfer teknologi secara umum berkisar pada persoalan negosiasi dan pembuatan rancangan perjanjian. Akan tetapi persoalan utama di bidang hukum yang akan dihadapi berkaitan dengan lingkup dan bentuk dari *technical assistances* dan *services*, spesifikasi dan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang akan menanggung biaya *service* khusus dan bantuan khusus, apakah pelisensi *supplier* teknologi atau oleh terlisensi. Hal-hal yang berkaitan dengan biaya-biaya tetap atas *assistance* dan *service* yang akan dilakukan:

a. *Training*

Seorang yang ahli dan profesional dari *supplier* teknologi (apakah ia insinyur, spesialis, seorang ahli atau konsultan) biasanya memberikan *training* pada staf dari penerima teknologi. Sehingga staf yang demikian ini akan menggantikan posisi *insinyur, specialist experts,*

sebagaimana seorang manajer yang telah ditunjuk sebelumnya dan bahkan mengambil oper dan mengoperasikan kegiatan industri perusahaan. Dari sisi ini *training* yang dilakukan oleh *supplier* teknologi pada staf/*personal* dari penerima teknologi merupakan satu bentuk nyata dimana *supplier* teknologi membuka/membeberkan *know-how* mereka dan memberikannya pada penerima teknologi.

*Training* yang dilakukan oleh *supplier* teknologi boleh jadi termasuk didalamnya merencanakan *training* untuk tenggang waktu yang lama. Bila dibutuhkan perlu pula dirancang *training* untuk staf dengan level tinggi seperti halnya administratif, keuangan, *marketing* dan manajer. Program *training* normalnya secara khusus harus telah menentukan bentuk dan kualitas *instruction* yang akan diberikan kategorinya, kualifikasi dan berapa jumlah *trainee* yang dibutuhkan metode seleksi, kapan dan untuk berapa lama, tempat penyelenggaraan, lama waktu, bahasa yang akan digunakan. Apabila instruktur dari *supplier* teknologi harus didatangkan oleh perusahaan penerima teknologi maka beberapa hal harus dipertimbangkan terutama yang berkaitan dengan fasilitas yang harus disediakan. Misalnya yang berkaitan

dengan biaya perjalanan akomodasi, makan, transportasi rekreasi, fasilitas kesehatan dan komunikasi.

Disamping itu juga perlu penyesuaian dengan aturan hukum setempat terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab sipil/perdata, *accident* dan asuransi kesehatan.

#### b. *Design and Engineering Services*

*Design dan engineering services* merupakan jasa konsultasi yang klasik, yang dibutuhkan untuk kepentingan pemasangan instalasi dan pemasangan alat-alat untuk semua kepentingan industri perusahaan. Telah diakui bahwa penerima teknologi membutuhkan/memerlukan seorang ahli di bidang teknik (terutama mesin) untuk mempermudah tercapainya kemajuan yang cepat dalam manufaktur sebuah produk. Dalam kaitannya dengan ini pemilik teknologi akan menyediakan seorang ahli yang mempunyai keahlian di bidang teknologi yang dijadikan obyek dalam perjanjian lisensi. Jasa-jasa yang dibutuhkan kemungkinan akan mencakup desain pabrik, persiapan yang berkaitan dengan dokumen *tender* untuk *civil engineering*, evaluasi penawaran *tender*, instalasi atau pemasangan peralatan yang dibutuhkan pabrik, supervisi atas pembangunan, uji coba awal, peralatan.

Atas dasar permohonan tertulis dari penerima teknologi (terlisensi) maka pemilik teknologi (pelisensi) akan mengirimkan satu atau lebih insinyur yang *qualified* atau tenaga ahli untuk memberikan pelayanan dan bantuan pada penerima teknologi untuk hal-hal yang berkaitan dengan manufaktur, penjualan dan pengoperasian atas produk, penerapan proses, *instalation operation, maintenance, training* pada personal penerima teknologi yang ditunjuk. Semua itu dilakukan dalam periode yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.

#### c. *Technological Service*

*Technological Service* ini berkaitan dengan hal-hal seperti evaluasi dan pengembangan perbaikan atas metode berproduksi dan pengawasan terhadap kualitas produk (*quality controls*), standar konstruksi, fasilitas keamanan, rekomendasi dari aspek lingkungan atas kegiatan industrial perusahaan dan produk atau terhadap proses pembuatan.

#### d. Pemasaran dan Jasa Komersial

Pemasaran dan jasa komersial lebih mengarah pada kegiatan mempelajari dan hal-hal yang berkaitan dengan merek, label, pengepakan iklan dan teknik promosi lainnya,

pelayanan purna jual, saluran distribusi dan perdagangan, penyimpanan, transportasi, kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan bea cukai, aturan-aturan ekspor impor, metode pembayaran, prediksi penjualan, jumlah produk yang diharapkan untuk pasar domestik atau ekspor.

*e. Management Service*

Kompleksitas transaksi alih teknologi kemungkinan membutuhkan kemampuan manajerial dan kemampuan berorganisasi yang profesional. Kemampuan semacam ini dibutuhkan pula bagi manajer perusahaan penerima teknologi dan ini dapat diperoleh melalui *learning by doing* dalam manajemen dan organisasi perusahaan dengan bantuan konsultan atau meyerahkan semua urusan dengan membuat perjanjian manajemen dengan pihak lain.

*f. Planning, R & D Service*

*Planning, R & D* biasanya berkaitan dengan produk, investasi atau berkaitan dengan organisasi perusahaan. Secara konkrit akan berhubungan dengan perkiraan pasar potensial atas produk-produk yang telah dikembangkan atau produk-produk baru, merencanakan dan menemukan program untuk memperbaiki produk atau proses manufaktur, menciptakan

produk baru atau proses baru, penentuan kebutuhan akan investasi tambahan dan bentuk atau langkah perusahaan yang harus dilakukan untuk melaksanakan program atau proyek tersebut.

Disamping itu mungkin juga dilakukan survei ekonomi secara umum pada suatu wilayah, atau suatu wilayah yang dipertimbangkan untuk pasar produk yang akan dikembangkan, survei pendahuluan atas pasar, studi kelayakan analisis proyek, estimasi jumlah investasi, studi tentang tenaga kerja yang tersedia dan bahan baku utama dan suku cadang atau komponen lainnya, identifikasi tentang sumber-sumber pembiayaan perusahaan. Pelayanan semacam ini dapat juga termasuk didalamnya implementasi program dan proyek melalui tindakan nyata R & D dengan sasaran untuk perbaikan produk dan proses penciptaan produk baru atau perolehan teknologi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Ketentuan hukum di suatu negara yang mengatur tentang alih teknologi lisensi HKI atau perjanjian alih teknologi kadang harus secara eksplisit memberikan batasan dan menyebutkan secara detail tentang *technical service* dan *assistance* dan secara jelas menyebutkan lingkup atau bidang aktifitas teknisi (di negaranya sendiri atau di luar negeri) atau tenaga-tenaga

ahli yang memberikan bantuan teknik atau pelayanan teknik atau melakukan *training*.

Di samping itu peraturan tersebut tidak jarang menyebutkan bahwa pelayanan teknis dan bantuan teknik yang akan diberikan oleh pelisensi di bawah lisensi paten atau oleh *technology supplier* di bawah ketentuan perjanjian *supply know-how* yang diharapkan dalam produksi untuk barang-barang yang dibutuhkan konsumen atau di bawah ketentuan perjanjian *supply know-how* yang dibutuhkan untuk *manufacture* mesin-mesin peralatan atau barang modal. Lebih lanjut di bawah ketentuan ini, sebuah perjanjian *technical service* dan *assistance* tak akan disetujui apabila tidak dapat dilengkapi disediakan melalui *national consulting* atau insinyur-insiyur perusahaan, serta dalam hal dimana kontraktor asing digunakan, maka harus diupayakan teknisi-teknisi, atau tenaga ahli profesional dari perusahaan penerima teknologi mampu menyerap *technical service* dan *technical assistance* yang diberikan.

Melihat perjanjian *technical service* dan *assistance* sebagaimana disebut di atas tampaknya Indonesia mulai menentukan sikap serta mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap perjanjian pelayanan dan bantuan teknik yang ada

terutama pada saat ketentuan mengenai registrasi lisensi mulai diberlakukan, pemerintah harus dengan tegas menolak untuk memberikan pengesahan apabila perjanjian pelayanan dan bantuan teknik yang merupakan pintu utama alih teknologi pada pekerja Indonesia tidak menampakkan program-program alih teknologi yang jelas. Untuk itu dapat disyaratkan dalam setiap perjanjian pelayanan dan bantuan teknik harus menyebutkan secara jelas langkah-langkah/program alih teknologi yang akan dilakukan. Dengan demikian bentuk-bentuk *technical service* dan *assistance* yang bagaimana yang akan dilakukan harus sejak dini telah disebutkan dalam perjanjian (apakah *training*, *technological service*, *management service*, *R & D service*).

Penentuan mengenai bentuk *technical service* dan *assistance* ini sebaiknya mengarah pada *planning*, *R & D service*. Hal ini dikarenakan program ini sangat memungkinkan adanya *improvement/development* atas produk atau proses produksi yang merupakan obyek paten. *R & D* ini dapat dilakukan dengan mengadakan kerja sama dengan tenaga ahli dari pelisensi, dan tenaga ahli dari beberapa perguruan tinggi terkemuka bila memungkinkan.

Program pengembangan R & D lebih memungkinkan terjadinya alih teknologi daripada bentuk *training* yang selama ini terjadi. *Training* lebih banyak mengacu pada kegiatan berproduksi sedangkan R & D lebih mengacu pada inovasi dan modifikasi, akan tetapi tidak berarti program *training* menjadi tidak ada artinya.

*Training* adalah fase awal program alih teknologi yang harus dilakukan, tetapi harus ditingkatkan pada program R & D. Dengan demikian dapat dikurangi terjadinya situasi bahwa terlisensi hanya merupakan *basis product* sedangkan inovasi dan modifikasi tetap berada pada pelisensi. Apabila situasi ini terjadi maka tidak akan terjadi alih teknologi tetapi hanya penerapan teknologi.

#### **4.5 Hambatan Umum yang Dihadapi Negara Berkembang dalam Alih Teknologi**

Pada kenyataannya masalah alih teknologi bukanlah hal yang mudah, tetapi banyak pula menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan dalam masalah alih teknologi dalam praktek dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Alih teknologi menuntut adanya kecakapan dan kapasitas kreasi yang tinggi di pihak penerima teknologi sehingga

teknologi yang diperoleh dapat diterapkan untuk kepentingan perekonomian negara tersebut. Hal inilah yang juga merupakan hambatan di negara berkembang karena kapasitas teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang teknologi yang belum memadai, menjadikan proses pemindahan teknologi tidak dapat berlangsung dua arah, posisi tukar menukar tidak sama kuat, dan pemindahan teknologi berlangsung tidak setaraf (*unequitable*).

- b. Kapasitas finansial yang lemah untuk teknologi menjadikan daya saing yang terbatas dalam kompetisi di pasar internasional.
- c. Kurangnya personil yang handal dan cakap, berkualitas. Dalam proses alih teknologi menjadikan personil-personil dari MNE yang mengerjakan pengelolaan dan pengawasan. Dengan demikian tentunya tidak akan lepas dari melindungi kepentingannya sendiri.
- d. Kedudukan penerima teknologi yang sering kurang menguntungkan dibandingkan kedudukan pihak asing yang memiliki modal dan teknologi. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang termasuk dalam hal alih teknologi akan merugikan penerima teknologi itu sendiri.

Kendala-kendala semacam itu secara umum dihadapi oleh kebanyakan negara berkembang dalam alih teknologi. Sebagaimana disinyalir oleh WIPO bahwa dalam rangka alih teknologi kendala-kendala yang umum dihadapi negara berkembang (perusahaan penerima teknologi) adalah:

- a. *Lack of information and expertise in developing countries on technology matter;*
- b. *Scarcity of financial recourses and the high cost of technology;*
- c. *Inadequate legal framework for the technology transactions;*
- d. *Lack of skill and information on legal aspects of technology transfer transactions;*
- e. *Inadequate government controls and lack understanding of commercial aspects of technology transfer.*<sup>89</sup>

Dengan demikian kendala-kendala yang ada dalam alih teknologi yang paling banyak dijumpai menyangkut faktor manusianya secara langsung, karena manusia merupakan titik sentral yang menentukan kemampuan menyerap dan mengembangkan teknologi yang diperoleh dari pihak lain. Di samping itu dikenal pula kendala dari faktor lingkungan teknologi serta faktor sarana penunjang alih teknologi.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>WIPO, *Op.Cit.*, hal. 18-22.

<sup>90</sup>Ibrahim Anwar, *Op.Cit.*, hal. 1.

**BAB V****PENUTUP****Kesimpulan**

1. Ketentuan hukum pelaksanaan perjanjian lisensi paten dalam rangka alih teknologi belum sempurna, mengingat sampai saat ini amanat Pasal 73 UU Paten belum direalisasikan. Pencatatan lisensi paten tampaknya tidak dapat dilaksanakan dengan sepatutnya karena ketidakterediaan Peraturan Pelaksanaan (PP) mengenai pencatatan ini. Ketidakterediaan PP ini dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan lisensi paten yang pada akhirnya dapat memperlambat atau mengganggu alih teknologi yang sangat dibutuhkan sekarang ini.
2. Klausul pembatasan perdagangan dalam perjanjian lisensi paten dapat menghambat alih teknologi. Adanya klausul pembatasan perdagangan dalam perjanjian lisensi jelas sangat merugikan, tidak hanya bagi penerima teknologi, tetapi kepentingan-kepentingan negara berkembang, sehingga meniadakan manfaat-manfaat yang semula

diharapkan dapat diperoleh melalui pemakaian teknologi tersebut.

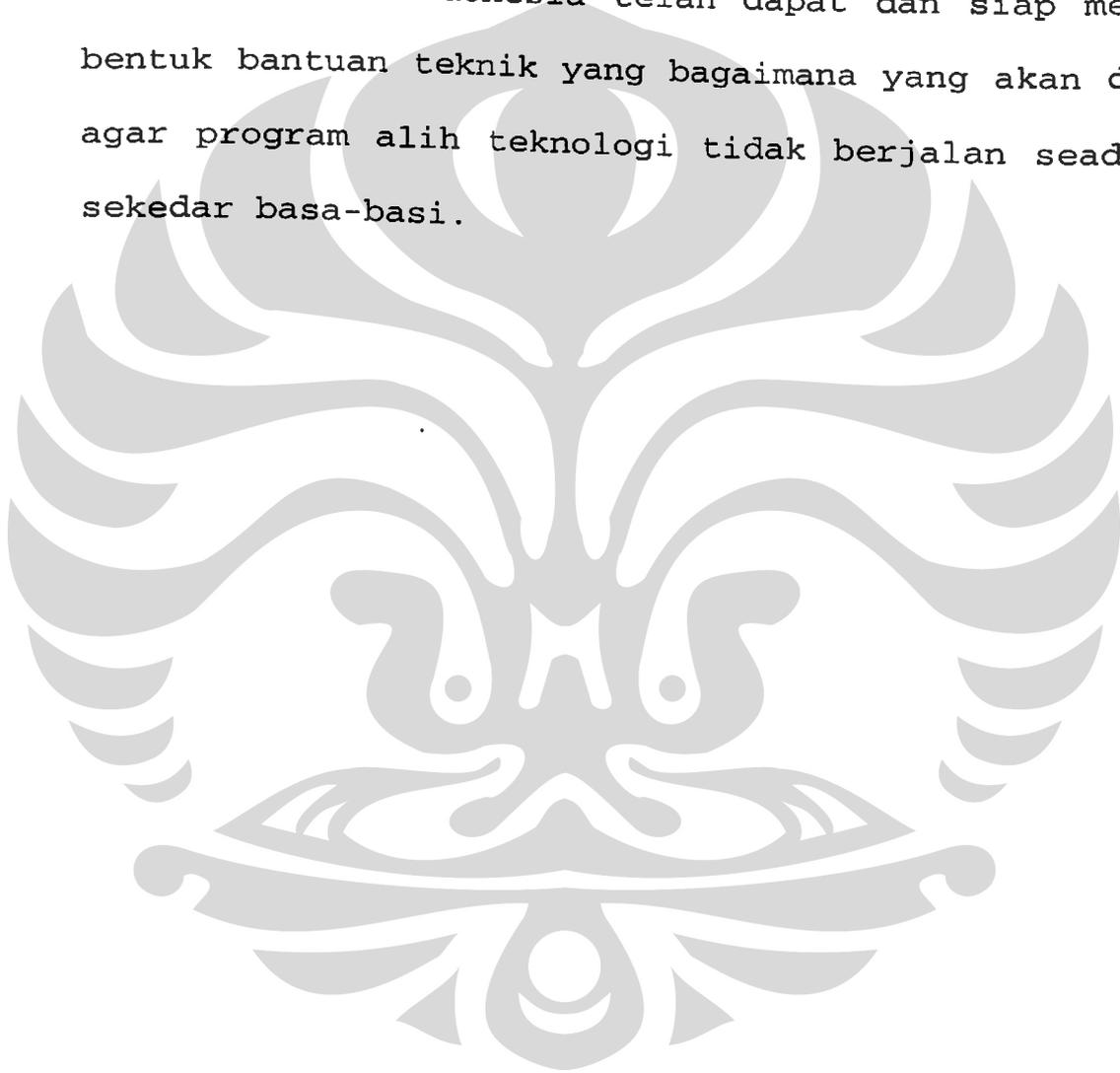
3. Penyelesaian hambatan alih teknologi melalui perjanjian lisensi paten antara lain, klausul dalam perjanjian diatur secara lebih seimbang dan memperkecil penekanan terhadap terlisensi oleh pelisensi; kerja sama antara pelisensi dan terlisensi dalam R & D memungkinkan ditemukannya inovasi-inovasi baru; pembuatan perjanjian bantuan teknik secara terpisah dengan perjanjian lisensi patennya untuk mengatur lebih detail segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi yang akan digunakan, sehingga diharapkan program alih teknologi akan terjadi.

#### **Saran**

1. Pencatatan semua perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal HKI segera direalisasi agar pemerintah segera dapat mengawasi perjanjian lisensi yang memuat klausul yang menghambat bangsa Indonesia dalam rangka meraih teknologi.
2. Perlu segera dibuat undang-undang tentang alih teknologi yang dapat memaksa pihak asing dalam perjanjian lisensi

untuk merealisasikan alih teknologi yang telah disepakati.

3. Dalam fase pembuatan perjanjian lisensi sebaiknya terlisensi di Indonesia telah dapat dan siap menentukan bentuk bantuan teknik yang bagaimana yang akan dilakukan agar program alih teknologi tidak berjalan seadanya dan sekedar basa-basi.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1990.
- Burght, Gr. Van der. *Hukum Perdata: Seleksi Hukum Perikatan, Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo. Surabaya, 1977.
- Byrne, Noel. *Licensing Technology: Drafting and Negotiating Agreement*, 1994.
- Cabe, Donald. *A Handbook of Patent Requisite*. Singapore: Mc.Graw Hill Book Company, 1997.
- Calvert, Margaret. *Technology Contract: A Handbook for Law and Business in Australia*, 1995.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Djumhana, Muhamad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- \_\_\_\_\_ dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Internasional (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Einhorn, Harold. *Patent Licensing Transactions, 14 Business Organizations*, 1990.
- Folsom, Ralph Haughwout, Michael Wallace Gordon & John A. Spanogle, Jr. *International Business Transactions in a Nutshell*. St. Paul: West Publishing Co., 1990.

- Fowlston, Brendan. *Understanding Commercial and Industrial Licensing*, 1984.
- Gambiro, Ita. "Hak Milik Industri dan Alih Teknologi" dalam *Prisma* Nomor 4 Tahun XVI, 1987.
- Gautama, Sudargo. *Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decision) Berikut Komentar*. Jilid 3. Bandung: PT Citra Aditya, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT Eresco, 1990.
- Goldscheider, Robert. *Licensing Best Practices*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002.
- Habibie, B.J. *Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Bangsa - Menuju Dimensi Baru Pembangunan Indonesia*. Jakarta: CIDES (Centre for Information & Development Studies), 1995.
- Halstead, Richard R. *Protecting Intellectual Property*, 1996.
- Hoeber, Ralph C. *Contemporary Business Law, Principles and Cases*, 3<sup>rd</sup> Edition.
- Kartasapoetra, G., & Rien G. Kartasapoetra. *Konvensi-konvensi Internasional tentang Paten dan Kaitannya dengan Alih Teknologi & Kepentingan Nasional*. Bandung: C.V. Pioner Jaya, 1991.
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. Hukum Dagang se-Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1994.
- Kintner, Earl W., & Jack Lahr. *An Intellectual Property Law Primer*. New York: Clark Boardman, 1983.

- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Mamudji, Sri., Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta, 2006.
- Masdoeki, Moh. O. *Pengaturan Paten di Dunia Internasional dan Masalah Pengalihan Teknologi*. Jakarta: Binacipta, 1978.
- Megantz, Robert C. *How to License Technology*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1996.
- Middleton, Gaye. *Licensing of Intellectual Property International Company and Commercial Law Review*, 2000.
- Miller, Arthur Raphael & Michael H. Davis. *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright in a Nutshell*. St. Paul: West Publishing Co.
- Mochtar, Dewi Astutty. *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Munir, Fuadi. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek (Buku Ketiga)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Pavitt, Keith. *The Multinational Enterprise and the Transfer of Technology*, dalam John H. Dunning (ed), *The Multinational Enterprise*, London: George Allen & Unwinn Ltd., 1971.

- Pryles, Michael, et. al. *International Trade Law Commentary and Materials*, 1st Ed., 1996.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Riswandi, Budi Agus & M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Rosenberg, Peter D. *Patent Law Fundamentals*, 1977.
- Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Saleh, Ismail. *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Scaletta Jr., Philip Cs. *Foundation of Business Law*, 2<sup>nd</sup> Edition, 1990.
- Smith, Gordon V. & Russell L. Parr. *Intellectual Property Licensing and Joint Venture Profit Strategies*, 1993.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 1987.
- Sumantoro. *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*. Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Torremans, Paul & Jon Holyoak. *Intellectual Property Law*. 2nd Ed., 1998.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis. Lisensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

**Majalah/Jurnal:**

- Hartono, Sunarjati. Pembahasan kertas kerja atas makalah Ita Gambiro yang berjudul "Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundangan" dalam seminar Aspek-aspek Hukum dalam Pengalihan Teknologi, Bandung: BPHN-Binacipta, 1981.
- Heliantoro. "Perjanjian Lisensi dalam Menunjang Pembangunan", *Hukum Dan Pembangunan* No.2, April, 1988.
- Idham, Ibrahim. "Peranan Paten dalam Alih Teknologi", *Hukum dan Pembangunan* No. 3 Tahun XIX, Juni, 1989.
- Jakti, Dorojatun Kuncoro. "Multinational Corporation dan Kemungkinan Pengaruhnya atas Proses Industrialisasi di Indonesia", *Prisma* Nomor 5, Agustus 1972.
- Lubis, T. Mulya. "Alih Teknologi antara Harapan dan Kenyataan", *Prisma* Nomor 4 Tahun XVI, 1987.
- Martodirjo, Haryo S. "Aspek Sosial Budaya dalam Alih Teknologi", *Alih Teknologi: Konsep, Tujuan dan Strategi*. JICA - LIPI, 1999.
- Silalahi, M. Daud. "Rencana UU Alih Teknologi Perbandingan Perspektif", *Prisma* Nomor 4, April 1987.
- United Nations Centre on Transnational Corporation and Technology Transfer: "Effect and Policy Issues", New York: United Nations, 1982.

**Undang-undang:**

- Indonesia, *Undang-undang tentang Paten*, Nomor 14 Tahun 2001, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130 Tahun 2001.
- Subekti, R., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-*

*undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan.*  
Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994.

**Internet :**

- Choi, Jay Pil. "A Dynamic Analysis of Licensing: The "Boomerang" Effect and Grant Back Clauses". CESifo Working Paper Series No. 188, <[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=273012](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=273012)>, Mei 1999.
- Folkerts, Michael D. "Basic of Intellectual Property Licensing", a paper presented at the University of Dayton School of Law Intellectual Property Licensing Seminar, <<http://www.udayton.edu/~lawtech/cle99lic-folkerts.htm>>, 18 Februari 1999.
- Meier, Lawrence H., Esq. "An Introduction to Intellectual Property Licensing for Technology Companies", <http://www.drm.com/newstand/publications/IP.Issues.Facing.High.Tech.Companies.pdf>.
- Ruben, "Patent Licensing Revisited: Heterogeneous Firms and Product Differentiation". Working Paper Series, <<http://research.stlouisfed.org/wp/2002/2002.031.pdf>>, 19 Agustus 2005.
- Vonortas, Nicholas S. "Technology Licensing, Final Report, Department of Economics & Center for International Science and Technology Policy, The George Washington University", <<http://www.gwu.edu/~cistp/PAGES/licensing.pdf>>, 19 Agustus 2005.