



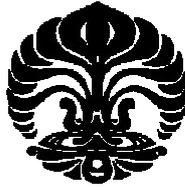
UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KLAUSULA *GRANT BACK*
DALAM PERJANJIAN LISENSI PATEN**

SKRIPSI

**ADERINA DESMALIA
0706276570**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KLAUSULA *GRANT BACK*
DALAM PERJANJIAN LISENSI PATEN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**ADERINA DESMALIA
0706276570**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Aderina Desmalia

NPM : 0706276570

Tanda Tangan :



Tanggal : 20 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Aderina Desmalia
NPM : 0706276570
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Klausula *Grant Back*
dalam Perjanjian Lisensi Paten

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Brian Amy Prastyo, S.H., M.LI.


(.....)

Pembimbing : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E


(.....)

Penguji : Henny Marlyna, M.H., M.LI.


(.....)

Penguji : Teddy Anggoro, S.H., M.H.


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan ke Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selama tahap pengerjaan skripsi ini, Penulis juga senantiasa mendapat masukan, kritik, dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bang Brian Amy Prastyo, S.H., M.LI. selaku pembimbing 1 dan Bang Ditha Wiradiputra, S.H., M.E selaku pembimbing 2. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, saran, kritik, dan masukannya.
2. Ibu Antarin Prasanthi Sigit S.H., M.Si selaku pembimbing akademis yang telah memberikan banyak perhatian dan dukungan, tidak hanya terkait kegiatan akademik saya, namun juga kegiatan-kegiatan non-akademik yang saya lakukan selama di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).
3. Seluruh pengajar, staf, dan karyawan di FHUI, khususnya Pak Selam dan Pak Jon yang sudah sangat sabar menghadapi angkatan 2007, terutama saya. Selain itu kepada para satpam yang selalu saya tanya apabila melihat pembimbing skripsi saya.
4. Secara khusus tentu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh staf pengajar dan asisten dosen Program Kekhususan Hukum tentang Hukum Ekonomi (PK IV). Terima kasih atas didikan Bapak/Ibu/Mbak/Abang, karena yang diajarkan bukan hanya terkait hukum ekonomi saja, namun juga disiplin dan nilai hidup yang penting.
5. Keluarga besar saya terutama orang tua, kakak, dan nenek saya yang selalu mendukung dan menanyakan kabar skripsi saya.
6. Teman-teman FHUI angkatan 2007, khususnya Maria Kresensia A. (Tyas), Anindita Dea Rosa (Agem), dan Jennifer Tiurland. Selain itu, Adhiningtyas S.D (Sasa), Tiffany N.H, Diptanala Dimitri (Keplek), Riani A.N.L (Botik), Raissa Almira P, Sheila R.A, Arub Charisma, Anindita R, Pusphita (Ocha).
7. Teman-teman FHUI lainnya, yaitu Sharita, Anggi Y.S. (angkatan 2005), M. Ibnu Hasan, M. Rinaldo A, Nadya Eva, Nadya Sihombing (angkatan 2006), Sita, Ranti, Annisa Fadilla, Seto, Dhanu, Widia, Dea, Fadhil (angkatan 2008).

8. Teman-teman di luar FHUI, yaitu Fihan Mardiyanti yang selalu setia menemani mencari data skripsi dan Tiger JK yang menyemangati saya.
9. Para pekerja di Barel yang sudah sering saya repotkan dengan segala ‘pernak-pernik’ skripsi saya. Terima kasih atas kesabaran dan dedikasi kalian. Semoga Barel tetap berjaya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama penelitian dan penulisan skripsi ini berjalan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Depok, Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aderina Desmalia
NPM : 0706276570
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis tentang Klausula *Grant Back* dalam Perjanjian Lisensi Paten“

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 20 Januari 2012

Yang menyatakan,



(Aderina Desmalia)

ABSTRAK

Nama : Aderina Desmalia
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Klausula *Grant Back* dalam Perjanjian Lisensi Paten

Skripsi ini membahas mengenai implikasi klausula *Grant Back* (Lisensi Kembali) dalam Perjanjian Lisensi Paten. Pengaturan klausula *Grant Back* dalam perjanjian lisensi sulit diketahui karena umumnya Perjanjian Lisensi Paten bersifat tertutup. Namun hal tersebut penting untuk diketahui mengingat keberadaan klausula tersebut dapat melindungi pemberi lisensi namun juga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Analisa mengenai implikasi *Grant Back* selanjutnya akan dilakukan dengan melihat perbandingan penerapan hukumnya di Indonesia, Jepang, dan Amerika. Berdasar perbandingan pengaturan tersebut, maka disimpulkan bahwa klausula *Grant Back* dalam lisensi paten memerlukan batasan tertentu sehingga dapat memberi keuntungan seluruh pihak dalam perjanjian lisensi, yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi, serta pasar.

Kata kunci : Lisensi kembali, *Grant Back*, alih teknologi, anti monopoli

ABSTRACT

Name : Aderina Desmalia
Study Program : Law
Title : Judicial Review on Grant Back Clause in Patent License Agreement

This thesis analyzed the implication of Grant Back clause in the License Patent Agreement. There is a notable difficulty in observing the arrangement of the clause, due to the nature of License Patent Agreement, which is strictly restricted and cannot be disclosed outside the involved parties. However, it is critical to understand the existence of such clausal since while it can protect the licensor, it is also prone to trigger unfair business practices. This thesis uses normative law method to generate descriptive analysis data. Following that, the analysis of Grant Back implication will be examined through comparison study of its law application in Indonesia, Japan, and United States. Based on the arrangement comparison, it is concluded that Grant Back clause in Patent License requires specific restrain and condition to ensure that it can be beneficial to all parties involved in the license agreement, i.e., licensor and licensee, as well as the market.

Keywords : License Back, Grant Back, Transfer of Technology, Anti Trust

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.5 Definisi Operasional	9
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 LISENSI PATEN DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA	
2.1 Hak Kekayaan Intelektual Secara Umum	13
2.1.1 Keterkaitan Hak Kekayaan Intelektual dengan Hukum Persaingan Usaha	17
2.2 Lisensi dalam Hak Kekayaan Intelektual	22
2.2.1 Pengertian Lisensi dan Jenisnya	22
2.2.2 Lisensi sebagai Perjanjian	26
2.3 Para Pihak dalam Lisensi	29
2.3.1 Hal yang Diatur dalam Lisensi	29
2.3.2 Pemberi Lisensi	32
2.3.3 Penerima Lisensi	34
2.4 Lisensi Paten terkait Hak Kekayaan Intelektual	35

2.5 Penentuan Royalti pada Persetujuan Pelisensian	39
2.6 Klausula dalam Perjanjian Lisensi yang Bersifat Anti Persaingan Usaha	42
2.6.1 Lisensi Kembali (<i>Grant Back</i>)	42
2.6.2 Penghimpunan Lisensi (<i>Pooling Licensing</i>) dan Lisensi Silang (<i>Cross Licensing</i>)	42
2.6.3 Pengikatan Produk (<i>Tying Arrangement</i>)	43
2.6.4 Pembatasan dalam Bahan Baku	44
2.6.5 Pembatasan dalam Produksi dan Penjualan	45
2.6.6 Pembatasan dalam Harga Penjualan dan Harga Jual Kembali	46

BAB 3 KLAUSULA GRANT BACK DALAM LISENSI PATEN TERKAIT ALIH TEKNOLOGI

3.1 Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten	47
3.2 Klausula <i>Grant Back</i> dalam Lisensi Paten.....	52
3.2.1 Pengertian <i>Grant Back</i>	52
3.2.2 <i>Grant Back</i> dalam Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten.....	54
3.2.3 Jenis <i>Grant Back</i>	56
3.2.4 Latar Belakang Timbulnya <i>Grant Back</i>	59
3.2.5 Tujuan <i>Grant Back</i>	60
3.3 Pengaruh <i>Grant Back</i> dalam Hukum Persaingan Usaha sebagai Upaya Monopoli	63
3.3.1 Analisa <i>Per Se</i> dan <i>rule of Reason</i> Dalam Menentukan Pembatasan Lisensi	67
3.4 Pengaturan <i>Grant Back</i> dalam Lisensi.....	71
3.4.1 Dalam Hukum Indonesia	71
3.4.1.1 Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	71
3.4.1.2 Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.....	73
3.4.1.3 Dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009.....	74
3.4.1.4 Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.....	76
3.4.2 Dalam Hukum Negara Lain	78

3.4.2.1 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights .	78
3.4.2.2 Amerika.....	79
3.4.2.3 Jepang	83

**BAB 4 ANALISA HUKUM TERHADAP PENERAPAN
KLAUSULA GRANT BACK DALAM PERJANJIAN
LISENSI PATEN**

4.1 Penerapan Klausula Grant Back dalam Kasus <i>Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co.</i>	86
4.2 Dampak Klausula <i>Grant Back</i> dalam Kasus <i>Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co.</i>	92
4.2.1 Pengaruh Klausula <i>Grant Back</i> pada <i>Stokes & Smith Co.</i>	92
4.2.2 Pengaruh Klausula <i>Grant Back</i> pada <i>Transparent-Wrap Mach. Corp.</i>	94
4.3 Perbandingan Implementasi Hukum Tiga Negara terhadap Kasus <i>Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co.</i>	95
4.3.1 Indonesia	96
4.3.2 Amerika Serikat	102
4.3.3 Jepang	105
4.4 Solusi Mencegah Timbulnya Masalah Terkait Klausula <i>Grant Back</i>	107

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan	111
5.2 Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman kemajuan ilmu dan teknologi modern sekarang ini, masalah perlindungan hak paten tidak hanya mendapat perhatian pada tingkat nasional, akan tetapi menjadi masalah internasional. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan *transfer of technology* (alih teknologi) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian negara, terutama dalam produksi barang dan jasa perindustrian. Tetapi, sebagai negara berkembang sulit bagi Indonesia untuk menciptakan teknologi sendiri, sehingga akan lebih mudah bila melakukan alih teknologi yang umumnya diperoleh dari negara maju melalui suatu perjanjian. Dalam meningkatkan perekonomian, teknologi merupakan hal utama dalam pembangunan ekonomi, karena dengan teknologi dapat diperoleh efisiensi dan produktivitas yang lebih besar terkait dengan berbagai sumber yang digunakan.¹ Hal yang penting agar alih teknologi berhasil adalah dengan perencanaan yang maksimal agar suatu negara mampu mengembangkan rencana nasional secara efektif. Hal ini dilakukan dengan cara mengetahui sejauh mana suatu negara memahami betul sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mereka miliki dan keperluannya, dan kemampuan penyesuaian lembaga-lembaganya untuk memenuhi kebutuhannya. Negara-negara maju terus menerus menemukan proses serta mesin-mesin baru yang lebih rumit dan ekonomis, sedangkan negara berkembang masih berada pada taraf mencoba segala upaya untuk menyeimbangi teknologi negara maju.

¹ Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), hal.57.

Alih teknologi tidak hanya terjadi antar negara, melainkan terjadi pula antar perusahaan, maupun antar individual. Hak Paten merupakan hak yang tepat dalam menangani permasalahan alih teknologi, dimana setiap pihak yang berhasil atas suatu invensi berhak memperoleh hak tersebut melalui pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi isu penting di Indonesia dan semakin berkembang seiring dengan banyaknya peraturan dan perjanjian multilateral antar negara yang di adopsi dan disepakati oleh Indonesia. Pembentukan perundang-undangan HKI di Indonesia merupakan wujud dari pemerintah Indonesia yang berupaya menyesuaikan diri dengan perdagangan dan isu ekonomi global.² Selain peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional juga merupakan dasar perlindungan HKI. HKI merupakan hak yang tidak bisa dipisahkan dari masalah hukum dan ekonomi, dimana dianggap bahwa di dalam HKI harus terdapat unsur komersialisasi agar perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberi dampak yang jelas mengenai hal-hal yang harus di proteksi. Hal ini terkait dengan tujuan HKI untuk melindungi hak milik seseorang dan memberi rangsangan agar setiap orang mampu berpikir kreatif sehingga dapat menghasilkan perekonomian yang baik bagi pihak-pihak berkepentingan. Perhatian terhadap HKI bukanlah semata sebagai kepentingan dalam ranah hukum saja, tetapi telah merambat ke hampir semua aspek dalam kehidupan masyarakat.³ Selain terdapat persoalan hukum dan ekonomi, dalam HKI juga melekat hak moral yang dimiliki para penemu, pembuat atau pencipta, yang mana hak tersebut harus dihormati oleh setiap pihak.

Konsep HKI merupakan rezim dari negara Barat yang diterapkan di Indonesia untuk melindungi negara maju akan kemampuan menghasilkan teknologi dan kemampuan finansial yang mereka miliki. Di negara barat, khususnya Amerika Serikat, pengaturan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan anti persaingan usaha sudah ada sejak lama. Penegakan ketentuan-ketentuan hukum persaingan di Amerika Serikat dibebankan melalui institusi

² Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hal. 48.

³ Andy N. Sommeng, *Kebijakan Nasional Sistem Hak Kekayaan Intelektual* dalam Jurnal Hukum Internasional, edisi Khusus – Mei 2009, hal. 6.

*Federal Trade Commission (FTC) dan Antitrust Division of the Department of Justice (DOJ-AD).*⁴ Pengaturan mengenai keterkaitan HKI dan perkembangan konsep hubungan antara HKI dan Hukum Persaingan Usaha (HPU) memang telah lama menjadi perhatian banyak kalangan, terutama di Amerika Serikat dan Jepang sebagai negara maju yang kerap menghasilkan invensi-invensi yang dapat dipatenkan. Di Amerika Serikat keterkaitan antara HKI dan HPU diatur di dalam *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*. Perlindungan terhadap HKI terkait persaingan usaha memang acap kali tidak diangkat menjadi suatu masalah yang penting, tetapi ketika timbul kerugian yang tinggi apalagi bila integritas bangsa dipertanyakan, maka persoalan HKI mencuat dan menjadi isu yang sangat penting bagi setiap orang yang berada di dalamnya. Tidak jauh berbeda dengan Amerika Serikat, Jepang juga membuat pengaturan serupa yaitu *Guidelines for The Use of Intellectual Property Under The Antimonopoly Act* yang mengatur penggunaan HKI dengan tetap berpedoman pada HPU. Sementara di Indonesia, pengaturan mengenai keterkaitan HKI dan HPU telah disinggung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana dinyatakan HKI dikecualikan dari pengaturantersebut secara tidak mutlak.

Peran HKI memang sangatlah penting mengingat hak tersebut dapat meningkatkan inovasi dan kreatifitas masyarakat untuk membuat suatu produk ataupun jasa yang kompetitif dan bermanfaat bagi pencipta selaku pemegang hak maupun masyarakat luas. Manfaat ekonomi yang diperoleh atas eksploitasi hak monopoli yang diberikan oleh rezim HKI memberikan keistimewaan kepada pemegang haknya, yang antara lain untuk melaksanakan haknya, melindungi penemuan agar tidak dipergunakan oleh orang lain kecuali sudah memperoleh izin dari pemegang hak yang sah melalui perjanjian yang disebut lisensi. Pemberian izin dari pemegang lisensi (*licensor*) kepada penerima lisensi (*licensee*) biasanya mensyaratkan sejumlah uang kepada *licensor* sebagai royalti atas hak yang telah diberikan. Berdasarkan suatu perjanjian tersebut, maka suatu perusahaan dapat

⁴ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hal. 54.

memberikan hak untuk menikmati manfaat ekonomi kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan lain.⁵

Keterkaitan antara HKI dan hukum persaingan diakui dalam sistem hukum Indonesia, hal ini dapat terlihat dari beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional terkait HKI yang mengutamakan perekonomian nasional dan persaingan yang sehat sebagai batasan eksploitasi hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang HKI, seperti pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.⁶ Di lain sisi, dalam undang-undang persaingan usaha terdapat ketentuan yang menjelaskan pentingnya HKI sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 huruf b. Pasal tersebut menyatakan bahwa “perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba” dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Lalu pada tanggal 13 Mei 2009, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengeluarkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009). Peraturan tersebut menjelaskan mengenai pengecualian Pasal 50 huruf b yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai batasan pemberlakuan pengecualian. Dalam hukum persaingan usaha (HPU) yang mengatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam kaitannya dengan perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan, ketentuan ‘pengecualian’ seolah-olah berarti tidak memberlakukan secara mutlak ketentuan tentang larangan-larangan tersebut terhadap para pihak yang bersangkutan. Sesungguhnya hal tersebut tidaklah tepat, karena jika larangan-larangan tersebut

⁵ Tim Lindsey *et. al*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT Alumni: 2005), hal.331.

⁶ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten berisi mengenai larangan memuat ketentuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam mengesuai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya.

tidak diberlakukan maka pelaksanaan persaingan usaha yang terjadi dapat merupakan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat yang seharusnya merupakan perbuatan yang dihindari.

Lisensi paten berkaitan erat dengan hukum anti persaingan usaha. Hal ini dikarenakan ciri khusus yang dimiliki oleh hukum paten yaitu dengan melekatnya sifat anti monopoli. Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin, yang tanpa izin tersebut maka tindakan tersebut dapat dianggap perbuatan tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.⁷ Monopoli dalam paten sebenarnya bersifat terbatas yaitu dengan mengecualikan pihak lain untuk membuat, menggunakan, mengubah, dan menjual hasil invensi dari inventor sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan dari monopoli dalam lisensi paten adalah memberikan penghargaan terhadap inventor yang telah berupaya dengan susah, dan terkadang membutuhkan jangka waktu yang lama, dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi di sisi lain, monopoli tersebut sering pula disalahgunakan pihak tertentu yang dapat menyebabkan suatu perbuatan monopoli yang dilarang dalam hukum persaingan usaha.

Dalam Lampiran Penjelasan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 dijelaskan mengenai perlunya dilakukan analisis terhadap perjanjian lisensi HKI untuk mengetahui apakah terdapat sifat anti persaingan usaha dalam klausul-klausulnya sebagai perjanjian eksklusif. Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Hal-Hal yang Dikecualikan dari Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Mengenai Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (Pasal 50 huruf b) mengemukakan setidaknya 6 (enam) jenis klausul yang mengandung unsur kesepakatan eksklusif yang dapat merugikan salah satu atau berbagai pihak yang melakukan perjanjian. Salah satu dari klausul tersebut adalah Perjanjian Lisensi kembali (*Grant Back*). Pedoman ini menjelaskan bahwa Lisensi kembali (*Grant Back*) merupakan salah satu ketentuan dalam suatu perjanjian lisensi dimana penerima lisensi (*licensee*) disyaratkan untuk selalu membuka dan mentransfer informasi kepada pemberi lisensi

⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 3.

(*licensor*) mengenai seluruh perbaikan dan pengembangan yang dibuat terhadap produk yang dilisensikan, termasuk *know-how* terkait pengembangan tersebut.

Grant Back adalah konsep perjanjian eksklusifitas dari Amerika Serikat, yang merupakan salah satu klausul yang terdapat dalam lisensi paten yang membutuhkan alih teknologi.⁸ Dalam menganalisis apakah terdapat sifat anti persaingan usaha atau tidak dalam klausul mengenai lisensi kembali, hendaknya setiap pihak mengetahui apakah terdapat tindakan dari pemberi lisensi yang dapat menghalangi penerima lisensi untuk memperoleh pengembangan teknologi tersebut dan memiliki hak atas inovasi yang dihasilkan dari penerima lisensi atas penguasaan yang diperolehnya dari inventor.⁹ Tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi di Indonesia. Tetapi, klausul seperti ini seringkali terdapat pada perjanjian tertutup yang hanya diketahui oleh para pihak yang terdapat di dalam perjanjian lisensi tersebut.¹⁰ Sehingga para pihak yang di kemudian hari menyadari bahwa dirinya dirugikan sulit untuk protes dan mengajukan ke pengadilan. Hal ini dikarenakan oleh pihak pemberi lisensi dianggap penerima lisensi telah sepakat dengan perjanjian dan klausul yang telah mereka buat saat pertama kali dilakukan alih teknologi.

Dengan berlandaskan pada penjelasan di atas, maka diperoleh suatu isu hukum terkait lisensi HKI yang dalam pelaksanaannya seringkali memunculkan praktek monopoli yang menyebabkan kerugian di berbagai pihak. Untuk itulah penulis akan menjelaskan mengenai implikasi lisensi *Grant Back* dalam lisensi paten terkait alih teknologi yang dianggap dapat melahirkan praktek monopoli oleh *licensor* terhadap *licensee*.

1.2 Perumusan Permasalahan

⁸ Richard Schmalbeck, "The Validity of Grant Back Clauses in Patent Licensing Agreements", *The University of Chicago Law Review*, Vol. 42, No. 4 (Summer, 1975), hal. 733-748, <http://www.jstor.org/stable/1599139>, diunduh 29 Juli 2010.

⁹ KPPU, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pejanjian yang Berkaitan Dengan Hak Kekayaan Intelektual*, hal. 21

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Gunawan Suryomurcito di Kantor Gunawan Suryomurcito & Co., pada tanggal 3 Mei 2011.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah hal-hal yang akan diteliti. Jika dirumuskan dalam suatu pertanyaan, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan perjanjian lisensi paten dengan pengaturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimana implikasi klausula *Grant Back* dalam perjanjian lisensi paten terhadap pemberi lisensi dan penerima lisensi?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan tentang hak penerima lisensi terkait klausula *Grant Back* dalam lisensi paten antara Indonesia, Jepang, dan Amerika?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan pada latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum:

Menyusun deskripsi tentang pengaturan lisensi paten di Indonesia, serta menguraikan hubungan antara klausula *Grant Back* dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Tujuan Khusus:

1. Untuk mengetahui keterkaitan lisensi paten dengan pengaturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
2. Untuk menguraikan implikasi dari klausula *Grant Back* dalam perjanjian lisensi paten terhadap pemberi lisensi dan penerima lisensi;
3. Untuk menggambarkan model-model pengaturan yang dapat digunakan untuk melindungi hak penerima lisensi dalam suatu perjanjian lisensi paten yang memuat klausula *Grant Back*.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, dilakukan secara metodologis didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif¹² yang memerlukan suatu pengamatan deskriptif untuk mendapatkan informasi tentang berbagai permasalahan. Penelitian ini menggunakan dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan).

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian melalui perolehan data sekunder (*secondary data*), antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah data yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, jurnal, dan beberapa bahan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 42.

¹² Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. *Ibid.*, hal. 9-10.

¹³ *Ibid.*, hal. 12.

referensi dari internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa badan yang terkait pengembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya lisensi paten, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, BP Migas, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara rinci mengenai suatu subjek hukum, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam menentukan suatu gejala¹⁴.

1.5 Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini, yang merupakan definisi-definisi operasional, adalah sebagai berikut:

1. **Hak Kekayaan Intelektual** merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.¹⁵
2. **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksankannya.¹⁶

¹⁴ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

¹⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2003), hal 3.

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang Paten*, UU No. 14 Tahun 2001, LNRI No.109 Tahun 2001, TLNRI No. 4130, pasal 1 angka 1.

3. **Invensi** adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.¹⁷
4. **Inventor** adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.¹⁸
5. **Teknologi** adalah seluruh *know-how*, pengetahuan (*knowledge*), pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat (*manufacturing*) suatu produk barang maupun jasa.¹⁹
6. **Alih Teknologi** adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.²⁰
7. **Lisensi** adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.²¹

¹⁷ *Ibid*, angka 2.

¹⁸ *Ibid*, angka 3.

¹⁹ Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, hal. 39.

²⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan*, PP No. 20 Tahun 2005, LNRI No. 43 Tahun 2005, TLNRI No. 4497, pasal 1 angka 1.

²¹ Indonesia, *Undang-undang Paten*, pasal 1 angka 13.

8. **Monopoli** adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.²²
9. **Persaingan Usaha Tidak Sehat** adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²³
10. **Grant Back** adalah salah satu ketentuan dalam suatu perjanjian lisensi dimana penerima lisensi (*licensee*) disyaratkan untuk selalu membuka dan mentransfer informasi kepada pemberi lisensi (*licensor*) mengenai seluruh perbaikan dan pengembangan yang dibuat terhadap produk yang dilisensikan, termasuk *know-how* terkait pengembangan tersebut.²⁴

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan penjabaran umum dari penulisan karya tulis ini dengan menjelaskan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan secara umum dan khusus, metode penelitian, serta kerangka konseptual yang digunakan penulis dalam membuat karya tulis ini.

²² Indonesia, *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LNRI No.33 Tahun 1999, TLNRI No. 3817, pasal 1 angka 1.

²³ *Ibid*, angka 6.

²⁴ KPPU, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pejanjian yang Berkaitan Dengan Hak Kekayaan Intelektual*, hal. 21

BAB 2 LISENSI PATEN DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

Bab ini menjelaskan mengenai hak kekayaan intelektual secara umum dan keterkaitannya dengan keberadaan lisensi paten di Indonesia. Selain itu dibahas pula mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan pemberi lisensi dan penerima lisensi sebagai pihak yang melaksanakan lisensi sebagai suatu perjanjian.

BAB 3 KLAUSULA *GRANT BACK* DALAM LISENSI PATEN TERKAIT ALIH TEKNOLOGI

Bab ini akan menganalisa secara hukum mengenai pengertian, jenis, dan pengaruh ketentuan *Grant Back* di Indonesia dengan perbandingan negara Amerika Serikat dan Jepang, terhadap persaingan usaha.

BAB 4 ANALISA HUKUM TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA *GRANT BACK* DALAM PERJANJIAN LISENSI PATEN

Bab ini menjelaskan mengenai keabsahan penerapan klausula *Grant Back* dalam salah satu kasus yang menjadi pedoman di Amerika Serikat. Selain itu, dalam bab ini juga membahas solusi dari permasalahan yang dapat muncul akibat klausula *Grant Back* dalam perjanjian lisensi.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini akan menjadi penutup dari karya ilmiah ini, dimana berisi kesimpulan dan saran. Adapun terdapat saran dan rekomendasi oleh penulis mengenai langkah-langkah yang sebaiknya ditempuh untuk menghindari terjadinya persaingan usaha tidak sehat terkait lisensi *Grant Back* dalam Hak Paten.

BAB 2

LISENSI PATEN DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual Secara Umum

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.²⁵ Hak kekayaan adalah kekayaan berupa hak yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemilikinya, sedangkan kata intelektual berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan, dan penemuan di bidang teknologi dan jasa.²⁶ Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Sehubungan dengan kekayaan intelektual, terdapat satu masalah pokok bersifat universal yang harus dihadapi.²⁷ Masalah tersebut yaitu cara melindungi kepentingan yang berbeda-beda dari setiap subyek hukum di dalam masyarakat terhadap kekayaan intelektual. Dari satu sisi, negara mengatasi dengan cara memberikan suatu hak kekayaan intelektual kepada subyek hukum yang menemukannya pertama kali dengan memberikan suatu hak khusus. Dengan hak khusus tersebut, maka pihak lain dilarang oleh inventor atau bahkan negara untuk

²⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, hal 3.

²⁶ Advedi S dan Elsi Kartika S, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua*, (Jakarta: Grasindo dan Cikal Sakti, 2007), hal. 112.

²⁷ Oentoeng Soeropati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, (Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 1999), hal. 2.

melakukan pelanggaran (*infringement*) terhadap HKI tersebut. Di sisi lain, negara juga membebankan kewajiban kepada pemegang HKI tersebut, dimana terdapat larangan pengedaran atas suatu invensi bila bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, atau mewajibkan pemegang hak untuk memberikan lisensinya kepada pihak tertentu atau negara sendiri untuk kepentingan negara terutama di bidang pertahanan dan keamanan.

HKI merupakan padanan dari *Intellectual Property Right* (IPR), berdasarkan WIPO, yaitu “*the legal rights which result from intellectual activity in the industrial scientific, literary or artistic fields.*”²⁸ Sehingga, IPR sebagai wujud perlindungan terhadap hasil karya manusia, baik karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, kesusastraan, seni, maupun hasil teknologi dan industri. Menurut WIPO hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (*copy right*), dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industrial meliputi paten (*patent*), merek dagang (*trade mark*), desain industri (*industrial design*), perlindungan terhadap persaingan curang dan lain sebagainya. Sedangkan hak atas ciptaan (*copyright*) yang meliputi karya sastra (*literary works*), musik, seni, fotografi, dan sinematografi.

Secara garis besar, HKI dibagi dalam dua macam bagian, yaitu:

1. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - a. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensi di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya²⁹
 - b. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena

²⁸ Advedi S dan Elsi Kartika S, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua*, hal. 112.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Paten*, pasal 1 angka 1.

berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang³⁰

- c. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang membentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan³¹
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut³²
- e. Merek adalah suatu “tanda” yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa³³
- f. Penanggulangan praktik persaingan curang³⁴

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Rahasia Dagang*, UU No. 30 Tahun 2000, LNRI No. 242 Tahun 2000, TLNRI No. 4044, pasal 1 angka 1.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Desain Industri*, UU No. 31 Tahun 2000, LNRI No. 243 Tahun 2000, TLNRI No. 4045, pasal 1 angka 1.

³² Indonesia, *Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, UU No. 32 Tahun 2000, LNRI No. 244 Tahun 2000, TLNRI No. 4046, Pasal 1. angka 13, pasal 1 angka 6.

³³ Indonesia, *Undang-Undang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, LNRI No. 110 Tahun 2001, TLNRI No. 4131, pasal 1 angka 1.

³⁴ Penanggulangan praktik persaingan curang sebenarnya bukanlah merupakan hak kekayaan intelektual, tetapi hal ini merupakan salah satu hak terkait hak kekayaan intelektual. Di dalam Paris Convention Pasal 10*bis* dijelaskan hal ini merupakan hak untuk melindungi HKI dari persaingan usaha tidak sehat. Termasuk menurut definisi ini adalah setiap perbuatan yang membuat kebingungan, dugaan, penggunaan barang dagang yang dapat menyesatkan publik, seperti proses manufaktur, karakteristik, kuantitas dari barang tersebut. Pada Pasal 11*bis* Paris Convention, negara-negara anggotanya diharuskan untuk memberikan perlindungan HKI terhadap persaingan usaha tidak sehat dan memuat tindakan-tindakan yang dilarang, Prabuddha Ganguli, *Geographical Indications: Its Evolving Contours*, (Mumbai: SVKM's NMIMS University, 2009), hal. 16-17, dikutip dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Article 10bis and 11bis*.

2. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁵; dan Hak yang bersempadan dengan hak cipta (hak terkait) yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga yang membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.³⁶

Awalnya, bentuk perlindungan HKI perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide dan/atau hasil karya orang-orang di dalam negara tersebut, sehingga pada hakekatnya bersifat teritorial kenegaraan. Pengakuan perlindungan HKI pada suatu negara tidak menjamin perlindungan tersebut di negara lainnya. Tanpa ada perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang terkait HKI di negara maju, yang pada pokoknya dirasakan oleh pengusaha yang berhubungan dengan negara berkembang, maka negara maju merasa tidak aman dan mengupayakan suatu konsep untuk melindungi hak-hak mereka.

Di dalam dunia internasional, HKI diatur di dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Tercantum di dalam pasal 7 TRIPS sebagai salah satu prinsip dasar menyatakan “*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*” sebagai tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum HKI yaitu untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama antara inventor dan pengguna pengetahuan

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Hak Cipta*, UU No. 19 Tahun 2002, LNRI No. 4220 Tahun 2002, pasal 1 angka 1.

³⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 9.

teknologi, serta berupaya menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Prinsip yang terdapat pada HKI antara lain:

1. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.
3. Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan menciptakan suatu karya dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
4. Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.³⁷

Jadi, HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Kendala utama yang dihadapi negara Indonesia dalam upaya melindungi HKI adalah mengenai masalah penegakan hukum, disamping masalah lain seperti kesadaran masyarakat terhadap HKI dan keadaan ekonomi bangsa yang secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab terjadi pelanggaran.³⁸

2.1.1 Keterkaitan Hak Kekayaan Intelektual dengan Hukum Persaingan Usaha

³⁷ Advedi S dan Elsi Kartika S, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua*, hal. 113-114.

³⁸ Amstrong Sembiring, "Aspek Hukum Terhadap Pembajakan VCD dan Hak Cipta di Indonesia," <http://politik.kompasiana.com/2010/01/24/aspek-hukum-terhadap-pembajakan-vcd-dan-hak-cipta-di-indonesia/>, diunduh 12 November 2010.

HKI secara umum memiliki karakteristik khusus, yaitu bernilai secara komersial dan memberikan inventor suatu hak khusus (*privilege*). HKI dapat pula berupa hak-hak pribadi yang dapat dilisensikan kepada orang lain, serta memberikan hak monopoli, yaitu hak untuk mencegah orang lain mempergunakan haknya tanpa izin.³⁹ Hal ini dikarenakan tujuan utama dari perlindungan HKI adalah mendorong kreativitas dan inovasi. HKI yang diperoleh pun haruslah bersifat eksklusif, sehingga pihak lain tidak dapat memanfaatkan tanpa izin dari pemilik. Salah satu masalah pokok yang menjadi kaitan antara HKI dan Hukum Persaingan Usaha adalah pemberian hak khusus atas kekayaan intelektual yang bersifat monopolistik yang diperkirakan dapat menimbulkan persoalan dalam hukum dan ekonomi.⁴⁰ Apabila setiap orang diperbolehkan untuk menggunakan hasil penemuan dan penciptaan orang lain sebebaskan-bebasnya, maka tanpa perlindungan hukum orang akan enggan untuk menemukan dan mencipta, padahal temuan dan ciptaan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, oleh sebab itu diperlukan perlindungan HKI untuk memberikan pemiliknya keuntungan maksimal atas ciptaannya. Tetapi, suatu hak eksklusif yang bersifat monopolistik tidaklah cocok dengan gagasan tentang pasar bebas yang menghendaki terjadinya persaingan sempurna.

Dikarenakan pencipta memiliki hak eksklusif, maka hampir tidak ada yang dapat menghentikan ia dalam menetapkan harga yang tinggi atas produk yang diciptakan. Jika hukum HKI ditegakkan, para pencipta akan memperoleh imbalan yang berhak atas ciptaan yang mereka buat. Sehubungan dengan itu, maka di dalam suatu kompetisi selalu dibutuhkan restriksi demi kepentingan berbagai pihak di dalam pasar. Restriksi tersebut memang membatasi kemampuan bersaing satu pihak namun bersamaan dengan itu juga dapat menjadikan pihak lain lebih kompetitif. Hak eksklusif atas HKI walau dimonopoli tetap dapat dialihkan dan diperdagangkan dengan syarat-syarat tertentu. Di samping itu, para ahli hukum berpandangan bahwa kepemilikan HKI harus disertai kewajiban untuk

³⁹ Tim Lindsey et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, hal. 283.

⁴⁰ Oentoeng Soeropati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, hal. 4

menerapkan dan menggunakan teknologi yang ditemukan atau ciptaan yang dibuat kepada pemilik hak yang bersangkutan bagi kepentingan masyarakat. Sifat monopoli yang melekat pada HKI dapat menciptakan permasalahan jika HKI tersebut disalahgunakan. Hak-hak eksklusif dapat menguntungkan pencipta HKI, tetapi dapat merugikan bagi pihak lain, baik pesaing maupun konsumen.⁴¹ Di sisi lain HPU diciptakan dengan tujuan mengatur hukum dengan melakukan regulasi dalam penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat.⁴² Persaingan usaha yang sehat merupakan suatu syarat bagi negara dalam mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.⁴³ Manfaat persaingan adalah untuk memacu para pelaku usaha dalam berkompetisi menciptakan inovasi terbaru sehingga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja para pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak memiliki pesaing, maka pelaku usaha tersebut tidak mengetahui apakah kinerjanya sudah optimal atau belum.⁴⁴

Adapun HKI haruslah mengikuti perkembangan teknologi yang dibawa oleh para inventor dan pencipta. Hukum HKI adalah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta sehingga dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang, karena melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan meningkatkan kemampuan mereka untuk menemukan sesuatu.⁴⁵ Hal ini juga berlaku bagi para penanam modal di bidang ciptaan dan invensi yang berperan penting dalam memajukan teknologi, yang terutama berorientasi pada keuntungan. Perlindungan hukum HKI yang jelas dan tegas diperlukan, karena bila tidak dilakukan maka investasi terhadap ciptaan dan invensi kemungkinan besar tidak akan berlangsung. Tetapi perlindungan terhadap HKI tidak perlu terlalu banyak karena dapat mengakibatkan materi yang bermanfaat disimpan

⁴¹ Tim Lindsey et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, hal 284.

⁴² Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, cet. 3, (Malang: Bayu Media Publishing, 2009), hal. 1.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ayudha D. Prayoga et al., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Elips,1999), hal. 1.

⁴⁵ Tim Lindsey et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, hal. 15.

rapat-rapat dan memungkinkan menjadi sumber keuntungan yang monopolistik.⁴⁶ HKI membantu menopang langkah para pihak dalam mengedepankan inovasi dengan *know-how* teknis dan skema keberhasilan pemasaran melalui cara baru sehingga meningkatkan keuntungan jumlah besar.

Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Anti Monopoli), HPU diciptakan untuk mencegah monopoli perdagangan dan praktek-praktek komersial yang dapat menghambat dan mencegah persaingan pasar. Monopoli tidak dilarang, melainkan praktek monopoli yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang.⁴⁷ Dalam Pasal 2 UU Anti Monopoli dinyatakan bahwa praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Selama suatu pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan telah terjadi suatu praktek monopoli, yang melanggar atau bertentangan dengan UU Anti Monopoli. Tetapi di dalam Pasal 50 huruf b, HKI dikecualikan dari hukum persaingan usaha, sehingga banyak pihak yang menganggap pasal ini berlaku mutlak dan para pemegang paten dapat memanfaatkan HKI miliknya dengan bebas.

Seharusnya, Indonesia yang ikut meratifikasi TRIPs dapat menyesuaikan UU Anti Monopoli dengan pengaturan tersebut. TRIPs sebagai salah satu konvensi yang digunakan di Indonesia sebagai pedoman, mengatur secara khusus mengenai pengaturan persaingan usaha tidak sehat yang berkaitan dengan perlindungan HKI pada Pasal 40 jo. Pasal 7 dan 8. Dinyatakan di dalam pasal tersebut bahwa di antara negara-negara anggota TRIPs boleh memuat berbagai klausula yang dapat melindungi pemberi lisensi dengan syarat tetap sesuai dengan TRIPs. Diatur pula mengenai larangan untuk memuat klausula dalam perjanjian lisensi yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, antara lain penyalahgunaan kekuatan, penghambat penyebaran teknologi.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 19.

⁴⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal.18.

Sebenarnya HKI dan HPU memiliki hubungan positif di antara keduanya, namun juga terdapat hubungan negatif di mana ada pertentangan dalam perlindungan yang diberikan.⁴⁸ Hubungan positif tersebut dapat dilihat dari tujuan kebijakan HKI dan HPU, yakni untuk memajukan pembangunan ekonomi dengan menyediakan insentif untuk menarik perdagangan, penelitian dan kegiatan kreatif. Hukum HKI bertujuan untuk melindungi para pemegang hak dengan memberikan hak eksklusif untuk mengecualikan pihak lain melaksanakan HKI tanpa izin, sebaliknya HPU bertujuan untuk melindungi persaingan itu sendiri.⁴⁹ Sedangkan korelasi negatif di antaranya adalah dimana terdapat pertentangan tentang perlindungan yang diberikan oleh HKI dan HPU. HKI dapat memberikan efek anti persaingan, karena sifat monopoli yang melekat dapat menciptakan permasalahan apabila hak tersebut disalahgunakan. Sementara HPU melalui restriksinya dapat menjadi pembatas bagi para pemegang HKI yang ingin mengeksploitasi hak mereka seluas-luasnya.

Eksklusifitas yang melekat pada HKI dapat dialihkan kepada pihak lain dengan berbagai cara, dimana salah satu cara efektif yang dapat menguntungkan para pihak yang memberikan dan menerima hak eksklusif tersebut melalui perjanjian lisensi.⁵⁰ Melalui perjanjian lisensi, seseorang atau sebuah perusahaan dapat menggunakan ciptaan atau invensi pencipta melalui pemberian hak. Dimana perjanjian ini hanya dapat berlangsung jika syarat-syarat dari perjanjian lisensi tersebut membawa pengaruh yang jelas bagi persaingan usaha. Antara HKI dan HPU diperlukan batasan jelas, kapan HPU diterapkan untuk membatasi HKI. Hal ini diperlukan apabila dalam perjanjian lisensi tersebut terdapat berbagai klausula yang menjadi pembatas sehingga menciptakan *Restrictive Business Practices*⁵¹,

⁴⁸ Ahmad Junaidi, "Haki dan UU Persaingan Usaha Tidak Bertentangan" http://rol.republika.co.id/berita/55561/HAKI_dan_UU_Persaingan_Usha_Tidak_Bertentangan, diunduh 15 Agustus 2010.

⁴⁹ Tim Lindsey et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, hal. 285.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Praktek bisnis restriktif 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

dimana mengakibatkan terjadinya praktek monopoli yang merugikan berbagai pihak terkait dengan produk dan jasa yang dilisensikan tersebut.

2.2 Lisensi dalam Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Lisensi dan Jenisnya

Lisensi dalam Hukum Hak Kekayaan diatur dalam beberapa jenis Hak Kekayaan Intelektual, antara lain dalam Rahasia Dagang, Paten, Merek, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam *Black's Law Dictionary* lisensi diartikan sebagai:

*“A personal privilege to do some particular act or series of acts... . atau The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable.”*⁵²

Hal ini berarti lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk keistimewaan untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu, yang mana bila ditelusuri lebih jauh makna lisensi dari *Black's Law Dictionary* dikatakan *Licensing* adalah *The sale of a license permitting the use of patents, trademarks, or the technology to another firm.*⁵³ Sampai sekarang, lisensi masih dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk eksklusifitas yang diberikan oleh negara untuk menggunakan dan memanfaatkan paten, rahasia dagang maupun teknologi tertentu. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa lisensi merupakan hak istimewa bersifat komersial, dimana memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis.

Lisensi yang dirumuskan Kamus Hukum oleh PH Collin menekankan pada pemberian izin dalam bentuk dokumen tertulis untuk melakukan sesuatu, yang mana tanpa izin tersebut dianggap perbuatan tidak sah dan melawan hukum.⁵⁴

internasional. Lihat United Nation, *United Nation Conference on Restrictive Business Practices Multilaterally Agreed Equitable Principles for control of RBP tot/RBP/conf*, 10 May, 1980.

⁵² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary – Centennial Edition (1891-1991)*, 6th Edition (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990).

⁵³ *Ibid.*

Selain itu lisensi dalam pengertian lebih lanjut juga melibatkan suatu bentuk perjanjian kontrak tertulis yang juga berfungsi sebagai bukti pemberian izin untuk menggunakan HKI dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi. Dalam pemberian izin, disertakan pula pemberian hak untuk memanfaatkan HKI disertai dengan imbalan dalam bentuk royalti dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi, besarnya royalti ini selalu dikaitkan dengan banyaknya atau besar jumlah produk yang dihasilkan dan atau dijual dalam suatu kurun waktu tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagi penerima dan pemberi lisensi sama-sama memiliki keuntungan. Bagi pemberi lisensi, ia dapat memperoleh manfaat dari keahlian, modal dan kemampuan penerima lisensi dalam mengembangkan usaha yang diberikan pemilik lisensi.⁵⁵ Sedangkan penerima lisensi dapat memanfaatkan nama besar pemberi lisensi, dan tanpa penerima lisensi ia harus mengembangkan suatu penemuan dari awal.⁵⁶ Jadi lisensi merupakan bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan HKI yang diberikan pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam melakukan suatu usaha, terkait bentuk teknologi dan pengetahuan (*know-how*) yang dapat digunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud), maupun untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan menggunakan HKI yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi wajib memberikan kontra prestasi dalam bentuk royalti (*license fee*).⁵⁷ Adapun terdapat sembilan alasan yang dikemukakan Nicolas S. Gikkas mengapa pemberian lisensi dipilih para pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya, yaitu⁵⁸:

1. Lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan meski penerima lisensi merupakan suatu

⁵⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi* hal. 8-9.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 10.

⁵⁶ *Ibid*.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 11.

⁵⁸ Nicolas S. Gikkas, "International Licensing of Intellectual Property: The Promise and the Peril," *Journal of Technology Law & Policy* (Volume 1 Issue 1 1996), page 1-17. <http://journal.law.ufl.edu/%7Etechlaw/gikkas.html>, diunduh 24 Februari 2011.

- identitas badan hukum tersendiri, namun kinerja penerima lisensi terkait barang atau jasa yang dilisensikan merupakan kinerja pemberi lisensi pula;
2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;
 3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi;
 4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan;
 5. Melalui lisensi, penyebaran produk menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar. Berdasarkan karakteristiknya, terdapat produk tertentu yang lebih mudah dipasarkan jika dijual dalam bentuk paket dengan produk lainnya, baik karena sifatnya yang komplementer, suplementer atau pelengkap terhadap suatu produk yang sudah dikenal masyarakat;
 6. Pemberian lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga batas tertentu;
 7. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi dapat melakukan *trade off* (atau barter) teknologi. Sehingga para pihak berkesempatan mengurangi biaya untuk memperoleh suatu teknologi yang diperlukan. Hal ini melibatkan mekanisme lisensi paksa dan sesungguhnya sangat rentan terhadap ketentuan persaingan usaha dan larangan praktek monopoli;
 8. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan *goodwill* dari pemberi lisensi, sehingga penerima lisensi tidak memerlukan biaya yang besar untuk melakukan promosi atas kegiatan usaha yang dilakukan;
 9. Pemberian lisensi memungkinkan untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Terdapat dua macam lisensi yang dikenal dan sering dilakukan pada prakteknya, yaitu lisensi umum dan lisensi paksa atau lisensi wajib yang diatur melalui UU Paten. Adapun pula jenis lisensi eksklusif dan non-eksklusif dimana di dalam perjanjian lisensi tersebut dapat secara implisit atau eksplisit ketentuan

tersebut dicantumkan. Tetapi hal ini tidak diatur melalui peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam persetujuan lisensi eksklusif dan non-eksklusif, pemberi lisensi menjual hak-haknya kepada penerima lisensi dengan batas-batas tertentu dengan termasuk dalam wewenangnya seperti disebutkan dalam UU Paten. Lisensi eksklusif dapat berarti pemberi lisensi melarang pihak penerima lisensi untuk mengadakan perjanjian serupa dengan pihak lain, atau memaksakan hak untuk menggunakan HKI atas namanya sendiri.⁵⁹ Dalam lisensi non-eksklusif berarti penerima lisensi tidak dapat dituntut oleh pemberi lisensi jika informasi barang yang dilisensikan terbukti bocor atau diperoleh orang lain dengan atau tanpa sengaja, meskipun teknologi tersebut dapat dilindungi dengan paten, dan pemberi lisensi dapat menjual hak-hak kepada lebih dari satu penerima lisensi.⁶⁰ Perjanjian lisensi sebenarnya tidak menjamin penerima lisensi dapat sepenuhnya menguasai teknologi yang dilisensikan. Hal itu terjadi karena secara alamiah pemberi lisensi ingin mempertahankan keunggulan komparatifnya dari penerima lisensi.⁶¹

Lisensi Paksa/Wajib merupakan suatu bentuk lisensi yang diberikan tidak secara sukarela oleh pemilik atau pemegang suatu HKI yang dilisensikan secara paksa tersebut, melainkan diwajibkan oleh suatu badan nasional yang berwenang. Pernyataan Lisensi Paksa/Wajib yang merupakan terjemahan dari "*Compulsory License*", yaitu: "*An authorization given by a national authority to a person, without or against the consent of the title-holder, for the exploitation of a subject matter protected by a patent or other intellectual property rights.*" yang dikemukakan oleh Carlos M. Correa.⁶² Meski dalam pengertian tersebut, Carlos

⁵⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pejanjian yang Berkaitan Dengan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009), hal. 15.

⁶⁰ Amir Pamuntjak, *Sistem Paten: Pedoman Praktek dan Alih Teknologi*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994), hal. 18.

⁶¹ RISTEK, *Kajian Pengembangan Legislasi di Bidang Iptek*, (Jakarta: Penerbit Asisten Deputi Urusan Pengembangan Legislasi Iptek Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2008), hal. 194-195.

⁶² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal. 33-34.

menyatakan bahwa lisensi paksa serupa dengan lisensi umum karena dapat diterapkan untuk segala jenis HKI dan tidak hanya terbatas pada paten, tetapi pada kenyataannya Lisensi Paksa/Wajib hanya lebih dikaitkan pada paten sebagai HKI yang berbasis teknologi.⁶³

2.2.2 Lisensi Sebagai Perjanjian

Bila melihat pengertian dan keberadaan lisensi, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya lisensi merupakan perjanjian antara pemilik HKI sebagai pemberi lisensi kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Maka dari itu perlu diketahui makna dan pengertian perjanjian secara umum agar mengerti makna dari suatu pemberian lisensi. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁶⁴ Dari rumusan tersebut tersirat bahwa sebenarnya perjanjian melahirkan kewajiban dari satu pihak atau lebih kepada pihak lainnya. Dalam perjanjian lisensi paten, suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan dan diumumkan di Direktorat Jenderal Paten agar dapat berakibat hukum pada pihak ketiga.⁶⁵ Selanjutnya, KUHP mengenal empat unsur pokok yang merupakan syarat yang harus selalu ada agar perbuatan hukum dapat disebut sebagai perjanjian sah, yaitu kesepakatan bebas dan kecakapan untuk bertindak sebagai syarat subjektif, serta mengenai objek tertentu dan sebab yang halal sebagai syarat objektif.⁶⁶ Tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dibatalkan (bila terdapat pelanggaran pada syarat subjektif) atau batal demi hukum (bila syarat objektif tidak terpenuhi).⁶⁷

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), pasal 1313.

⁶⁵ Indonesia, *Undang-undang Paten*, pasal 72.

⁶⁶ *Ibid*, pasal 1320.

⁶⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal. 65.

Terkait syarat subjektif pengaturan mengenai kesepakatan yang bebas diatur pada pasal 1321 sampai 1328 KUHPer, sedangkan mengenai kecakapan bertindak diatur dalam pasal 1329 sampai 1331 KUHPer. Pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bila hal tersebut terjadi akibat adanya kekhilafan, penipuan, atau paksaan.⁶⁸ KUHPer menentukan kekhilafan itu sendiri tidak mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian yang telah terjadi, kecuali jika kekhilafan tersebut mengenai hakekat kebendaan yang menjadi pokok persetujuan. Mengenai paksaan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada para pihak atau keluarga pihak dalam perjanjian, dapat memberikan hak untuk meminta pembatalan atas perjanjian yang telah terjadi tersebut.⁶⁹ Tetapi ancaman yang dilakukan untuk memenuhi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidaklah dianggap sebagai paksaan yang dapat memberikan hak untuk membatalkan perjanjian yang telah terbentuk tersebut.⁷⁰ Termasuk pula mengenai ketakutan yang mana tidak memberikan hak kepada pihak terhadap siapa perasaan takut itu lahir untuk meminta pembatalan perjanjian. Ketentuan pasal 1328 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu penipuan tidaklah boleh dipersangkakan melainkan harus dibuktikan.⁷¹

Syarat subjektif selanjutnya adalah kecakapan untuk bertindak yang dalam ilmu hukum dapat dibedakan lagi ke dalam⁷²:

- a. kecakapan dalam rangka tindakan pribadi orang-perorangan (pasal 1329 sampai 1331 KUHPer), dimana pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, kecuali mereka yang masih berada di bawah umur, yang berada di bawah pengampuan, dan mereka yang dinyatakan pailit (pasal 1330 KUHPer).

⁶⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 20, (Jakarta: PT Intermasa, 2004), hal 17.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal. 66-67.

⁷¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* pasal 1382 ayat (2).

⁷² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal. 67-68.

- b. kecakapan dalam hubungan dengan pemberian kuasa, dimana perlu diperhatikan mengenai kecakapan bertindak dalam hukum, tidak hanya dari pihak yang memberi kuasa, melainkan juga dari pihak yang menerima kuasa secara bersama-sama.
- c. kecakapan dalam hubungannya dengan sifat perwalian dan perwakilan, dimana perlu diperhatikan kewenangan bertindak yang diberikan oleh hukum, peraturan perundang-undangan, serta keputusan tertentu yang berlaku secara khusus untuk setiap tindakan tertentu.

Selain itu, keharusan terpenuhinya syarat objektif dalam suatu perjanjian agar dianggap sah, yaitu yang pertama keharusan adanya suatu objek yang merupakan tujuan dari para pihak, yang berisi hak dan kewajiban para pihak.⁷³ Hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini penting, untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang, jika terjadi perselisihan.⁷⁴ Syarat objektif kedua adalah suatu sebab atau *causa* yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat para pihak yang diatur pada pasal 1335 sampai 1337 KUHP. Sebab atau *causa*, yang dimaksudkan dengan kata tersebut ialah tujuan, yaitu yang dikehendaki oleh kedua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.⁷⁵ Dipaparkan bahwa suatu *causa* terlarang adalah jika sebab tersebut dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat dari waktu ke waktu.⁷⁶ Dalam pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu *causa* atau dibuat dengan suatu *causa* yang perlu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.⁷⁷

Lisensi sebagai perjanjian mengenal umumnya empat asas yang dapat digunakan antar pihak, yaitu:

⁷³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1332-1334.

⁷⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.32, (Jakarta: PT Intermedia, 2005) hal.136.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 137.

⁷⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1337.

⁷⁷ *Ibid*, pasal 1335.

- a. Asas Kebebasan berkontrak, dimana pada pasal 1338 ayat (1) KUHPer dijelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Lebih lanjut, ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUHPer menyatakan perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak lawan, atau dalam hal dimana oleh undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.
- b. Asas Konsensualitas yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada para pihak untuk membuat perjanjian yang mengikat mereka sebagai undang-undang sepanjang tercapainya kesepakatan para pihak.
- c. Asas Personalita yang diatur pada pasal 1315 KUHPerdata dan dipertegas ketentuan pasal 1340 KUHPer, dimana pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang membuatnya.
- d. Asas Itikad Baik dapat ditemukan pada pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang mana terpenuhinya syaratnya sah perjanjian tidak secara langsung menghilangkan hak para pihak dalam perjanjian untuk meminta pembatalan perjanjian bila terdapat itikad buruk terkait perjanjian tersebut.⁷⁸

2.3 Para Pihak dalam Lisensi

2.3.1 Hal yang Diatur dalam Lisensi

Dalam melakukan pemberian lisensi baik secara nasional maupun internasional, para pihak perlu mengetahui dengan pasti bagaimana perlindungan hukum atas HKI yang dikembangkan di negara dimana lisensi akan diberikan. Selain itu pemberi lisensi juga wajib mengetahui secara pasti berbagai aturan hukum dasar yang melandasi pemberian lisensi, perlindungannya, dan penegakan hukum, agar pelaksanaan HKI yang dilisensikan dapat optimal bagi semua pihak.⁷⁹

⁷⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal. 69-71.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 107.

Suatu perjanjian melahirkan hubungan untuk para pihak agar mematuhi, isi perjanjian berupa suatu janji mengenai pengaturan hak dan kewajiban.⁸⁰ Sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian, lisensi selalu melibatkan dua pihak.⁸¹ Lisensi sebagai perjanjian selalu melibatkan minimal dua pihak yang memiliki kepentingan masing-masing, yang walaupun memungkinkan bertolak belakang tetapi pada akhirnya keduanya pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kegiatan usaha mereka. Tetapi keuntungan yang besar hanya dapat diperoleh para pihak penerima dan pemberi lisensi bila mereka menjalin kerja sama yang baik dan saling menguntungkan. Adapun hal-hal yang secara umum diatur dalam pemberian lisensi agar lisensi yang menghubungkan antara penerima dan pemberi lisensi memberikan manfaat bagi para pihak, antara lain:

1. Pemberi dan penerima lisensi harus mengetahui jenis HKI yang dilisensikan, karena setiap HKI memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
2. Lisensi merupakan pemberian hak oleh pemegang lisensi kepada penerima lisensi untuk mempergunakan atau melaksanakan HKI yang diberikan perlindungan oleh negara. Dalam pemberian lisensi, perlu juga untuk diperhatikan luasnya cakupan HKI yang dilisensikan, dimana termasuk mengenai perkembangan lebih lanjut HKI tersebut. Hak penting lainnya, kecuali Rahasia Dagang, adalah mengenai adanya batasan waktu terhadap HKI tersebut. Bila jangka waktu telah habis dan tidak memungkinkan untuk diperpanjang, maka perlindungan atas HKI tersebut hapus demi hukum dan segala informasi terkait menjadi milik umum. Adapun mengenai kemungkinan pembatalan atau penolakan atas perlindungan HKI yang diajukan, yang terjadi akibat pemberian lisensi tidak saling sinergis dan membuat penerima lisensi pada akhirnya tidak bebas menggunakan lisensi tersebut atau bila terjadi itikad buruk diantara keduanya. Hal utama yang perlu diingat adalah pemberian lisensi tidak menghapus hak pemberi lisensi untuk memanfaatkan HKI yang telah

⁸⁰ Dewi Astutty Mochtar, *Perjanjian Alih Teknologi Dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*, hal.15

⁸¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal. 17.

dilisensikan, karena hak tersebut melekat secara eksklusif pada pemilik HKI selaku pemberi lisensi, kecuali ditentukan sebaliknya. Mengenai modifikasi, pengembangan (*development*) atau penyempurnaan, perlu diatur seberapa jauh penerima lisensi diberikan hak melakukan hal tersebut dan bagaimana status HKI yang telah dimodifikasi itu. Sampai sejauh mana ketentuan eksklusifitas mengenai *Grant Back* mengikat pemberi dan penerima lisensi, karena ketentuan *Grant Back* yang eksklusif dapat mengakibatkan tidak dapatnya penerima lisensi sebagai pemegang HKI hasil modifikasi untuk melisensikan lisensi tersebut lebih lanjut kepada pihak lain selain hanya kepada pemberi lisensi.

3. Tujuan pemberian lisensi HKI terutama adalah untuk pengembangan usaha. Dalam pemberian lisensi, pemberi lisensi memperoleh imbalan berbentuk royalti yang besarnya bergantung pada para pihak dalam perjanjian lisensi tersebut.
4. Eksklusifitas pemberian lisensi yang dimiliki pemberi lisensi atas kehendaknya memberi kepada lisensi tersebut dan seberapa jauh kewenangan yang diberikan untuk memanfaatkan HKI yang dilisensikan. Lisensi dikatakan eksklusif bila lisensi tersebut diberikan dengan kewenangan penuh suatu HKI yang diberikan perlindungan oleh negara. Tetapi eksklusifitas tersebut tidak bersifat mutlak, karena dibatasi berbagai hal antara lain jangka waktu tertentu, dan pada prakteknya jarang ditemukan pemberian lisensi eksklusif. Eksklusifitas lisensi tidak berkaitan dengan lisensi ulang, karena lisensi ulang harus diatur terpisah dan secara tegas. Ada pula lisensi non-eksklusif yang tidak memberikan kewenangan penuh.
5. Spesifikasi khusus yang berhubungan dengan wilayah pemberian lisensi, baik dalam bentuk kewenangan untuk melakukan produksi dan/atau untuk melaksanakan penjualan dari barang dan atau jasa yang mengandung HKI yang dilisensikan.
6. Hak pemberi lisensi atas perolehan laporan berkala dan untuk melaksanakan inspeksi atas pelaksanaan jalannya pemberian lisensi dan kewajiban penerima lisensi untuk memenuhinya.

7. Ada tidaknya kewajiban penerima lisensi membeli barang modal tertentu atau barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberi lisensi.
8. Pengawasan oleh pemberi lisensi atas jalannya kegiatan usaha yang mempergunakan HKI yang dilisensikan kepada penerima lisensi.
9. Kerahasiaan atas seluruh data yang diperoleh penerima lisensi dari pemberi lisensi atas HKI yang dilisensikan, dimana biasanya tidak hanya melibatkan satu macam HKI semata melainkan suatu rangkaian yang interdependen. Penerima lisensi umumnya diwajibkan merahasiakan segala macam informasi yang telah diperoleh dari pemberi lisensi.
10. Ketentuan non-kompetisi sebagai langkah lebih jauh dari ketentuan mengenai kerahasiaan. Pembatasan non-kompetisi.
11. Kewajiban memberikan perlindungan atas HKI yang dilisensikan. Secara umum penerima lisensi tidak berhak untuk bertindak atas inisiatif sendiri, kecuali atas perintah pemberi lisensi dan haruslah tegas dan jelas.
12. Pemberian lisensi perlu didaftarkan dan diumumkan agar semua pihak mengetahui bahwa pemanfaatan HKI oleh penerima lisensi hanyalah sebatas pemberian lisensi, bukan pengalihan hak.
13. Kompensasi berbentuk royalti yang berbeda menurut jenis, besar, dan cara pembayarannya bergantung pada jenis dan ruang lingkup HKI yang dilisensikan.
14. Penyelesaian perselisihan dan pengakhiran pemberian lisensi yang terkait dengan jangka waktu.⁸²

2.3.2 Pemberi Lisensi

Pemberi lisensi memiliki kewajiban untuk:

1. Memberikan segala macam informasi yang terkait dengan HKI yang diberikan kepada penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut;

⁸² *Ibid*, hal. 17-30.

2. Memberi bantuan kepada penerima lisensi mengenai cara penggunaan dan pemanfaatan HKI yang dilisensikan tersebut.

Pemberi lisensi memiliki hak untuk:

1. Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatan lisensi oleh penerima lisensi;
2. Memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima lisensi yang mempergunakan HKI yang dilisensikan;
3. Melaksanakan inspeksi pada daerah penerima lisensi guna memastikan bahwa HKI yang dilisensikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Mewajibkan penerima lisensi, dalam hal-hal tertentu, untuk membeli barang modal dan atau barang lainnya dari pemberi lisensi;
5. Mewajibkan penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaan HKI yang dilisensikan;
6. Mewajibkan agar penerima lisensi tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dengan kegiatan usaha yang mempergunakan HKI yang dilisensikan;
7. Menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang dianggap layak olehnya;
8. Meminta dilakukannya pendaftaran atas lisensi yang diberikan kepada penerima lisensi;
9. Bila lisensi berakhir, maka dimintakan kepada penerima lisensi untuk mengembalikan seluruh data, informasi, maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi;
10. Bila lisensi berakhir, maka penerima lisensi dilarang untuk memanfaatkan segala data, informasi, maupun keterangan yang diperoleh oleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi;
11. Bila lisensi berakhir, penerima lisensi dilarang untuk melakukan kegiatan sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan HKI yang dilisensikan;

12. Pemberian lisensi tidak menghapuskan hak pemberi lisensi untuk tetap memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri HKI yang dilisensikan tersebut.⁸³

2.3.3 Penerima Lisensi

Kewajiban penerima lisensi, antara lain:

1. Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi lisensi kepadanya guna melaksanakan HKI yang dilisensikan tersebut;
2. Memberikan keleluasaan bagi pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba untuk memastikan bahwa penerima lisensi telah melaksanakan HKI yang dilisensikan dengan baik;
3. Memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari pemberi lisensi;
4. Membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lain dalam rangka pelaksanaan lisensi dari pemberian lisensi;
5. Menjaga kerahasiaan atas HKI yang dilisensikan, baik selama maupun setelah berakhir masa pemberian lisensi;
6. Melaporkan segala pelanggaran HKI yang ditemukan dalam praktek;
7. Tidak memanfaatkan HKI yang dilisensikan selain dengan tujuan untuk melaksanakan lisensi yang diberikan;
8. Melakukan pendaftaran lisensi bagi kepentingan pemberi lisensi dan jalannya pemberian lisensi tersebut;
9. Tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan HKI yang dilisensikan;
10. Melakukan pembayaran royalti dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang telah disepakati secara bersama;
11. Bila lisensi berakhir, penerima lisensi diharuskan mengembalikan seluruh data, informasi, maupun keterangan yang diperolehnya;

⁸³ *Ibid.*

12. Bila lisensi berakhir, maka penerima tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi, maupun keterangan yang diperoleh oleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi;
13. Bila lisensi berakhir, penerima lisensi tidak lagi melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dengan mempergunakan HKI yang dilisensikan.⁸⁴

Hak Penerima Lisensi, antara lain:

1. Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan HKI yang dilisensikan, yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut;
2. Memperoleh bantuan dari pemberi lisensi atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan HKI yang dilisensikan tersebut.⁸⁵

2.4 Lisensi Paten terkait Hak Kekayaan Intelektual

Lisensi Paten merupakan salah satu cara yang paling banyak digunakan pengusaha dalam mengalihkan HKI miliknya. Pengaturan mengenai lisensi dalam UU Paten diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 73, sementara Pasal 74 sampai Pasal 87 tentang lisensi wajib. Dalam perjanjian pengalihan melalui lisensi tersebut, perlu diketahui bahwa dengan tegas dinyatakan mengenai larangan dicantumkannya ketentuan lisensi yang memuat secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi negara Indonesia atau menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam mengembangkan dan memiliki teknologi terkait paten tersebut.⁸⁶ Sehingga, Kantor Paten memiliki hak untuk menolak permohonan perizinan lisensi paten yang mengandung unsur tersebut.

⁸⁴ *Ibid*, hal. 79.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 80.

⁸⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal. 58.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Paten, lisensi paten memberikan hak kepada pihak lain selaku pemegang lisensi paten untuk:

- 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 lain sebagaimana dimaksud di atas;
- c. melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya.

Pemberian lisensi oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi tidak secara hukum melarang pemilik lisensi untuk tetap melaksanakan sendiri paten tersebut, termasuk juga dalam pemberian lisensi lebih lanjut pada pihak ketiga.⁸⁷ Menurut Pasal 72 UU Paten, perjanjian lisensi wajib dicatat pada Kantor Paten sehingga dapat berakibat hukum pada pihak ketiga.⁸⁸ Disini dapat dikatakan apabila suatu perjanjian lisensi tidak dicatatkan maka negara sebagai pemberi hak eksklusif tidak mengakui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian lisensi.⁸⁹ Sementara dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatat di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (DirJen HKI), maka perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Pengertian pihak ketiga pada pasal tersebut tidak menjelaskan siapa subjek yang dimaksud. Salah satu rujukan yang dapat digunakan adalah ketentuan tentang *recording of assignments* yang ada dalam hukum paten di Amerika Serikat, yang menyatakan: “*The Office records assignments, grants, and similar instruments sent to it for recording, and the recording serves as notice. If (it) ... is not recorded in the Office within three months from its date, it is void against a subsequent purchaser for a valuable consideration without notice, unless it is recorded prior to the subsequent*

⁸⁷ *Ibid*, hal. 57.

⁸⁸ Indonesia, *Undang-undang Paten*, pasal 72.

⁸⁹ Brian Prastyo, “Akibat Hukum Pencatatan Lisensi”, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2008/07/15/akibat-hukum-pencatatan-perjanjian-lisensi/>, diunduh 6 September 2010.

purchase.”.⁹⁰ Sehingga dapat diasumsikan bahwa di dalam ketentuan ini, pemberi lisensi paten awal adalah pihak pertama dan penerima lisensi paten sebagai pihak kedua, maka pihak ketiga yang dimaksud adalah penerima lisensi selanjutnya dari penerima lisensi awal.

Terdapat pula lisensi wajib pada UU Paten yang diartikan sebagai lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasar keputusan Dirjen HKI.⁹¹ Hal ini dapat dilakukan jika paten yang diberikan perlindungan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia atau dilaksanakan dengan cara merugikan kepentingan masyarakat. Pasal 76 ayat (1) UU Paten menyatakan lebih lanjut bahwa lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:

- a. Orang yang mengajukan permintaan tersebut dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia :
 1. Memiliki kemampuan melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;
 2. Memiliki fasilitas sendiri untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya; dan
 3. Telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil.
- b. Dirjen HKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberi kemanfaatan kepada sebagian besar masyarakat.⁹²

Lamanya jangka waktu lisensi wajib yang diberikan oleh Dirjen HKI yang tidak boleh lebih dari jangka waktu pemberian perlindungan paten itu sendiri.⁹³

Pemberian lisensi wajib mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lisensi wajib yang bersifat non-eksklusif;

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Indonesia, *Undang-undang Paten*, pasal 74.

⁹² Indonesia, *Undang-undang Paten*, pasal 76 ayat (1).

⁹³ *Ibid*, pasal 76 ayat (3).

- b. Alasan pemberian lisensi wajib;
- c. Bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian lisensi wajib;
- d. Jangka waktu lisensi wajib;
- e. Besarnya Royalti yang harus dibayarkan pemegang lisensi wajib kepada Pemegang Paten dan cara pembayarannya;
- f. Syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
- g. Lisensi wajib semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri; dan
- h. Lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.⁹⁴

Dinyatakan dalam Undang-Undang Paten bahwa lisensi wajib tidak dapat dialihkan kecuali jika dilakukan bersamaan dengan pengalihan kegiatan yang menggunakan paten tersebut atau karena pewarisan.⁹⁵ Kemudian, berakhirnya lisensi wajib ditentukan dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya.

Sementara dalam TRIPs, pengaturan Lisensi Paksa/Wajib diatur di bawah Section 5 tentang *Patents*, yaitu dalam ketentuan Article 31. Dalam Article 31 TRIPs, tidak digunakan istilah “*Compulsory License*”, melainkan “*Other use without the authorization of the right holder*”. Meskipun TRIPs tidak membatasi dasar pemberlakuan lisensi paksa, namun secara umum dapat dinyatakan bahwa TRIPs secara spesifik menyebutkan terdapat empat alasan pemberian Lisensi Paksa/Wajib diberikan, antara lain: keperluan sangat mendesak, adanya ketergantungan antara para pihak, kepentingan praktek persaingan usaha, dan penggunaan non-komersial untuk kepentingan publik.⁹⁶ Ketentuan dalam Article

⁹⁴ *Ibid*, pasal 79.

⁹⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal. 62.

⁹⁶ *Ibid*, hal. 37.

31 TRIPs⁹⁷ secara jelas menyatakan bahwa pemberian lisensi paksa harus senantiasa dinilai secara kasus per kasus, dengan memperhatikan:

1. permintaan pemilik atau pemegang paten mengenai syarat-syarat komersial tentang pemberian lisensi paksa;
2. sifat non-eksklusif dari pemberian lisensi;
3. sifat tidak dapat dialihkannya lisensi paksa yang diberikan tersebut;
4. pencantuman besarnya kompensasi royalti yang harus diberi oleh pemegang lisensi paksa kepada pemilik paten yang dilisensikan secara paksa tersebut;
5. segala persyaratan dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pengakhiran lisensi paksa;
6. khusus untuk lisensi paksa dalam industri semi-konduktor, secara tegas dinyatakan bahwa lisensi paksa hanya mungkin diberikan jika diperlukan untuk penggunaan non-komersial untuk kepentingan publik atau mencegah terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

2.5 Penentuan Royalti pada Persetujuan Pelisensian

Untuk meminimalisasi resiko dalam perjanjian lisensi pada negara-negara berkembang, maka dibutuhkan pembayaran sebagai kompensasi atas teknologi yang diberikan untuk menghindari kehilangan.⁹⁸ Jenis kompensasi bervariasi tergantung pada jenis transaksi.⁹⁹ Dalam *Licensing Guide for Developing Countries* oleh WIPO diatur dua jenis kompensasi, yaitu kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter dan kompensasi tidak langsung atau kompensasi yang diberikan tidak dalam bentuk nilai moneter.¹⁰⁰ Pada kompensasi langsung,

⁹⁷ Terkait persyaratan dalam pengakhiran Lisensi Paksa/Wajib, dalam Article 31 TRIPs dikatakan jika alasan yang mendasari diberikannya lisensi paksa telah hapus demi hukum, maka lisensi paksa yang diberikan oleh negara pun harus hapus demi hukum dengan segala akibatnya.

⁹⁸ Michael Blakeney, :Transfer of Technology and Developing Nations:, *Fordham International Law Journal*, Vol. 11, Issue 4, Article 1 (1987), <http://ir.lawnet.fordham.edu/ilj>, diunduh 14 Januari 2012.

⁹⁹ RISTEK, *Kajian Pengembangan Legislasi di Bidang Iptek*, hal. 220.

¹⁰⁰ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal. 27-29.

termasuk di dalamnya *lump-sum payment*, yaitu sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dulu yang wajib dibayarkan oleh penerima lisensi saat persetujuan pemberian lisensi disepakati kedua belah pihak.¹⁰¹ Masalah perpajakan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam pemberian lisensi antar negara (*cross border*) karena pemberi lisensi menginginkan royalti yang bebas dari segala biaya dan ongkos. Sedangkan kompensasi tidak langsung, antara lain keuntungan akibat dari penjualan barang modal atau barang lain (barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi) yang sepaket dengan pemberian lisensi, deviden atau bunga pinjaman bila pemberi lisensi memberi bantuan finansial, pengalihan atas sebagian biaya yang harus dikeluarkan pemberi lisensi, kemungkinan pemberi lisensi memperoleh *feedback* atas modifikasi dari penerima lisensi terkait HKI yang dilisensikan, dan kemungkinan penghematan biaya.¹⁰²

Persetujuan pelisensian atau kontrak lisensi teknologi adalah sarana efektif di dalam proses alih teknologi dari negara-negara yang sedang berkembang.¹⁰³ Pengaturan royalti dalam persetujuan pelisensian adalah salah satu bentuk imbalan yang dibayar pemegang lisensi (nasional atau *joint-venture*) kepada pemberi lisensi (asing)¹⁰⁴:

Para pembeli lisensi biasanya mensyaratkan agar pemegang lisensi membayar sekaligus untuk pelisensian teknologi mereka. Juga pemberi lisensi dari negara sosialis terkadang menghendaki agar pemegang lisensi tersebut

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Amir Pamuntjak, *Sistem Paten: Pedoman Praktek dan Alih Teknologi*, hal. 164.

¹⁰⁴ Imbalan atas alih teknologi dapat diatur dalam persetujuan jenis-jenis pelisensian, yaitu:

1. Persetujuan pelisensian paten
 2. Persetujuan *technological know-how*
 3. Persetujuan bantuan teknis
 4. Persetujuan jasa *engineering*
 5. Persetujuan *turnkey*
 6. Lisensi merek dagang, hak cipta, dan *franchise*
 7. Persetujuan pelisensian berangkai (*composite*)
- RISTEK, *Kajian Pengembangan Legislasi di Bidang Iptek*, hal. 193-200.

membayar pemberi lisensi asing itu dalam bentuk penjualan ekspor barang-barang produksi mereka.¹⁰⁵ Adapun beberapa macam bentuk dari royalti, antar lain:

1. Royalti Berjalan (*Running Royalties*)

Dalam buku *Licensing Guide*, WIPO menulis royalti dapat didefinisikan sebagai suatu pembayaran pasca-hitung dan berulang dari jumlah yang ditentukan sebagai fungsi penggunaan ekonomis dari hasil unit, produksi, penjualan, produk, dan laba.¹⁰⁶ Tarif royalti diungkapkan dalam persentase tertentu, sedangkan dasar royalti dapat berbentuk unit produksi, penjualan, atau laba.¹⁰⁷

2. Royalti Minimum Tahunan

Suatu pembayaran royalti tahunan yang minimal adalah untuk menjamin agar pemegang lisensi akan memelihara sesuatu setingkat produksi yang minimal.¹⁰⁸ Hal ini biasanya terjadi dalam praktek bila menyangkut lisensi eksklusif. Apabila pemegang lisensi gagal dalam memenuhi royalti minimum, maka kemungkinan akan berakibat hilangnya eksklusivitas.

3. Royalti Bayar Penuh

Biaya royalti bayar penuh didefinisikan sebagai royalti total yang harus dibayar selama periode kontrak dengan kapasitas pabrik tertentu.¹⁰⁹ Royalti bayar penuh ini digunakan sebagai dasar ketika ongkos lisensi dibayar dalam angsuran. Untuk tahun pertama, angsuran ini dapat diturunkan, tetapi di dalam tahun-tahun berikutnya angsuran ini dapat dinaikkan.¹¹⁰ Pembayaran royalti oleh penerima lisensi hendaklah didasarkan pada prinsip bahwa pemberi lisensi akan ikut mendapat bagian dari laba yang diharapkan tersebut.

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 165.

¹⁰⁶ *Ibid*.

¹⁰⁷ *Ibid*.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 166.

¹⁰⁹ *Ibid*.

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 167.

2.6 Klausula dalam Perjanjian Lisensi yang Bersifat Anti Persaingan Usaha

2.6.1 Lisensi Kembali (*Grant Back*)

Lisensi kembali (*Grant Back*) merupakan salah satu ketentuan dalam suatu perjanjian lisensi dimana penerima lisensi disyaratkan untuk selalu membuka dan mentransfer informasi kepada pemberi lisensi mengenai seluruh perbaikan dan pengembangan yang dibuat terhadap produk yang dilisensikan, termasuk di dalamnya *know-how* terkait pengembangan tersebut.¹¹¹ Untuk mengetahui apakah klausul mengenai lisensi kembali bersifat anti persaingan usaha atau tidak, setiap pihak hendaknya memandang bahwa tindakan ini menghalangi penerima lisensi untuk memperoleh kemajuan dalam penguasaan teknologi dan mengandung unsur ketidakadilan karena melegitimasi pemberi lisensi untuk selalu memiliki hak atas suatu karya intelektual yang tidak dihasilkannya sendiri. Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat kewajiban lisensi kembali (*Grant Back*), dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.¹¹²

2.6.2 Penghimpunan Lisensi (*Pooling Licensing*) dan Lisensi Silang (*Cross Licensing*)

Pooling Licensing (Penggumpalan Lisensi) merupakan tindakan para pelaku usaha untuk saling bekerja sama dengan para mitra usahanya untuk memperoleh lisensi HKI terkait suatu komponen produk tertentu.¹¹³ *Cross Licensing* (Lisensi Silang) merupakan tindakan untuk saling melisensikan HKI antara para pelaku usaha dengan mitranya, yang biasanya hal tersebut dilakukan dalam suatu kegiatan yang *Research and Development* (R&D).¹¹⁴ Dengan dilakukannya Penghimpunan Lisensi dan/atau Lisensi Silang, para pelaku usaha

¹¹¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009*, hal. 21.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*, hal.18.

¹¹⁴ *Ibid.*

dapat mengurangi biaya transaksi hak eksklusif yang pada akhirnya menjadikan produk yang dihasilkan menjadi lebih murah.

Pada Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009, dijelaskan untuk mengetahui apakah klausul ini bersifat anti persaingan usaha atau tidak, maka setiap pihak hendaknya memandang bahwa pemberi pada prinsipnya dapat melakukan penghimpunan lisensi dan lisensi silang untuk mengefisienkan kegiatan usahanya.¹¹⁵ Tetapi, apabila hasil dari tindakan tersebut mengakibatkan produksi atau pemasaran suatu produk dikuasai secara dominan oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang saling bekerja sama, sehingga pelaku usaha lain sulit untuk bersaing secara efektif, maka klausul tersebut dapat dikategorikan sebagai klausul yang bersifat anti persaingan usaha.

2.6.3 Pengikatan Produk (*Tying Arrangement*)

Tying-in Arrangements dapat didefinisikan sebagai penjualan suatu produk dengan syarat bahwa si pembeli juga harus membeli produk lain yang sebenarnya dapat dibeli oleh pembeli dari penjual lain, atau bahkan tidak perlu dibeli.¹¹⁶ Pemberian syarat pembelian ini dapat dianggap bersifat ilegal apabila mengganggu persaingan. Hal ini merupakan salah satu strategi penjualan yang juga berpeluang untuk mengganggu persaingan usaha. Pada umumnya, dalam hukum persaingan usaha di negara-negara, *tying-in arrangements* dianggap sebagai praktek yang tidak dengan sendirinya ilegal, karena perjanjian ini dapat dinyatakan sebagai tindakan legal dalam hal tertentu, terutama bila penjual tidak memegang monopoli pada pasar dimana ia berada. Di samping itu, hal lain yang dapat menyatakan *tying-in* dapat dibenarkan adalah bila penjual dapat menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan berdasar sensitivitas teknologi, dimana mengharuskan suatu produk tertentu digunakan bersamaan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.¹¹⁷ Untuk tujuan efisiensi

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha.*, hal.42-43.

¹¹⁷ *Ibid.*

juga merupakan alasan lain yang sering dikemukakan dalam pengadilan sebagai pengecualian untuk melakukan *tying-in*.

Dalam Pedoman Peraturan KPPU Nomor 2 dinyatakan untuk mengetahui apakah suatu klausul mengenai *tying agreement* bersifat anti persaingan usaha atau tidak, diperlukan analisis bagi setiap pihak berada dalam perjanjian. Setiap pihak sebaiknya melihat bahwa pada prinsipnya pemberi lisensi dapat menggabungkan dua atau lebih produknya untuk diperdagangkan pada masyarakat apabila telah dilindungi HKI. Tetapi, konsumen tetap juga harus diberikan pilihan untuk memilih produk yang diinginkan. Sehingga, bila terdapat klausul yang mengatur tentang penggabungan produk yang disertai dengan keharusan bagi penerima lisensi untuk menjual produk tersebut sebagai satu kesatuan kepada konsumen, sehingga konsumen tidak dapat membeli salah satu produk saja, maka dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.

2.6.4 Pembatasan dalam Bahan Baku

Pada Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 dipaparkan mengenai dalam menganalisis pembatasan dalam bahan baku apakah merupakan klausul yang bersifat anti persaingan usaha atau tidak, maka setiap pihak hendaknya melihat bahwa pemberi lisensi pada prinsipnya dapat memberikan pembatasan kepada penerima lisensi mengenai kualitas dari bahan baku yang digunakan.¹¹⁸ Hal ini dipandang perlu untuk memaksimalkan fungsi teknologi, menjaga keselamatan, dan untuk mencegah bocornya rahasia. Walaupun demikian, setiap pihak pun hendaknya memahami bahwa pembatasan terhadap sumber penyedia bahan baku dapat mengakibatkan tidak adanya kebebasan bagi penerima lisensi untuk memilih kualitas bahan baku dan pemasok (*supplier*) bahan baku, yang pada akhirnya dapat membuat pelaksanaan perjanjian lisensi tersebut justru tidak efisien secara ekonomi.¹¹⁹ Selain itu, pembatasan tersebut juga dapat merugikan

¹¹⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009*, hal. 19.

¹¹⁹ *Ibid.*

perusahaan-perusahaan yang menyediakan bahan baku, karena hal tersebut dapat menghambat akses berinteraksi ke pasar tersebut. Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat kewajiban penerima lisensi untuk menggunakan bahan baku dari sumber yang ditentukan oleh pemberi lisensi secara eksklusif, padahal bahan baku serupa telah tersedia di dalam negeri dalam jumlah dan harga yang memadai serta dengan kualitas yang sama, dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.¹²⁰

Namun, untuk mengetahui apakah klausul tersebut bersifat anti persaingan usaha atau tidak, maka hendaknya setiap pihak memandang bahwa pada prinsipnya pemberi lisensi dapat memberikan pembatasan bagi penerima lisensi dalam hal proses produksi atau penjualan produk yang bersaing dengan produk milik pemberi lisensi.¹²¹ Dalam hal pembatasan tersebut dibuat berdasarkan maksud untuk menjaga kerahasiaan *know how*, atau untuk mencegah penggunaan teknologi secara tidak sah, maka pembatasan tersebut dapat dianggap tidak termasuk mengganggu persaingan usaha. Tetapi, apabila pembatasan tersebut akan menghambat penerima lisensi dalam menggunakan teknologi secara efektif, maka pembatasan tersebut dapat menghilangkan para pesaing dari kesempatan dalam perdagangan. Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat pembatasan dalam hal proses produksi atau penjualan produk yang bersaing dengan produk milik pemberi lisensi, sehingga menghambat penerima lisensi dalam menggunakan teknologi secara efektif, dapat dipandang sebagai klausul yang secara jelas bersifat anti persaingan usaha.¹²²

2.6.5 Pembatasan dalam Produksi dan Penjualan

Diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 bahwa untuk menganalisis apakah klausul mengenai pembatasan dalam penjualan bersifat anti persaingan usaha atau tidak, setiap pihak hendaknya memandang bahwa pada

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid*, hal. 20.

prinsipnya pemberi lisensi dapat menetapkan pembatasan terhadap wilayah atau jumlah produk yang diproduksi dengan menggunakan teknologi milik penerima lisensi yang boleh dipasarkan.¹²³ Walaupun demikian, setiap pihak pun hendaknya memahami bahwa apabila pembatasan tersebut membuat penerima lisensi tidak dapat melakukan inovasi teknologi, maka hal tersebut dapat membuat pengembangan produk menjadi tidak efisien.¹²⁴ Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat pembatasan wilayah dan jumlah produk yang dapat dipasarkan yang terbukti menghambat penerima lisensi dalam melakukan inovasi teknologi, sehingga pengembangan produk menjadi tidak efisien, dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.

2.6.6 Pembatasan dalam Harga Penjualan dan Harga Jual Kembali

Dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 dipaparkan bahwa untuk menganalisis apakah klausul mengenai pembatasan harga jual dan harga jual kembali bersifat anti persaingan usaha atau tidak, maka setiap pihak hendaknya memandang bahwa pemberi lisensi dapat menentukan pada tingkat harga berapa produknya dapat dipasarkan sesuai dengan rasionalitas investasi dari produk yang bersangkutan.¹²⁵ Walaupun demikian, setiap pihak pun hendaknya memahami bahwa pembatasan harga tersebut dapat mengakibatkan pembatasan persaingan kegiatan bisnis antara penerima lisensi dan distributor yang akan berdampak pada berkurangnya persaingan, yang pada akhirnya hal tersebut dapat membuat pengembangan produk menjadi tidak efisien.¹²⁶ Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat pembatasan harga jual dan harga jual kembali dengan cara menetapkan harga bawah, dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

BAB 3

KLAUSULA *GRANT BACK* DALAM LISENSI PATEN TERKAIT ALIH TEKNOLOGI

3.1 Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten

Alih teknologi yang terjadi selama ini biasanya dilakukan melalui perjanjian lisensi teknologi yang dirasakan memberatkan pihak Indonesia sebagai penerima teknologi luar negeri.¹²⁷ Dalam alih teknologi diperlukan kebebasan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan suatu teknologi dan mempekerjakan para peneliti, sehingga menimbulkan kompetisi yang bisa memberikan keuntungan bagi mereka. Dengan adanya atmosfer kompetisi dari pelaku usaha, maka para pihak dapat memperoleh keuntungan.¹²⁸ Alih teknologi umumnya terkait dengan lisensi paten. Sejak banyak perusahaan asing beroperasi dalam rangka investasi di Indonesia, maka timbul pertanyaan apakah setiap perusahaan asing yang mengalihkan lisensinya itu diwajibkan memperlihatkan kepada pemerintah mengenai isi kontrak persetujuan lisensi teknologi dengan perusahaan induknya.¹²⁹ Dengan adanya lisensi, maka diharapkan penerima lisensi akan berperan aktif dalam proses pengalihan teknologi, sehingga teknologi tersebut dapat secepat mungkin dialihkan dari bangsa asing ke bangsa Indonesia yang nantinya bangsa kita mampu menerapkan, meneruskan, dan mengembangkan lebih jauh teknologi asing tersebut sendiri.

Lisensi HKI berarti memberikan hak untuk memanfaatkan secara komersial HKI yang dilisensikan tersebut dari pemegang atau pemilik lisensi

¹²⁷ Amir Pamuntjak, *Sistem Paten: Pedoman Praktek dan Alih Teknologi*, hal. 2.

¹²⁸ RISTEK, *Kajian Pengembangan Legislasi di Bidang Iptek*, hal. 223.

¹²⁹ *Ibid*, hal. 16.

kepada penerima lisensi. Umumnya pemberi lisensi berharap pihak penerima lisensi tidak melakukan kegiatan usaha yang dapat secara langsung maupun tidak langsung akan menyaingi kegiatan usaha yang dilakukan pemberi lisensi berdasar HKI yang dilisensikan tersebut. Sekarang kita perlu mengetahui seluk beluk serta syarat-syarat persetujuan lisensi teknologi. Dalam pengalihan teknologi, yang dibutuhkan negara berkembang adalah teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosialnya.¹³⁰ Industri di negara berkembang tidak memiliki pilihan, selain harus mengikuti suatu kemajuan teknologi agar dapat bersaing dengan hasil produksi negara maju. Banyak negara berkembang berpendapat hukum HKI yang terlalu tegas dapat mengakibatkan mereka harus membayar biaya lisensi disertai royalti yang semakin tinggi dalam mendapatkan teknologi.

Jalannya proses alih teknologi di bidang industri dapat dibagi dalam 3 fase, yaitu¹³¹: Fase pertama proses alih teknologi dimaksudkan bahwa suatu industri yang membeli mesin produksi dan *know-how* dari luar negeri dapat menjalankan mesin tersebut dengan baik sesuai pedoman yang diberikan; Fase kedua jika industri tersebut telah berhasil memperbaiki teknologinya dari segi proses pembuatan maupun mutu produksinya; Fase ketiga adalah jika industri tersebut telah mampu mendesain dan membuat mesinnya sendiri di dalam negeri berdasarkan pembelian teknologi dalam bentuk pedoman saja. Cara terefektif agar fase ini berjalan baik dalam proses alih teknologi adalah melalui kontrak lisensi teknologi disertai dengan penelitian dan pengembangan (R&D) sendiri. Bagi negara-negara yang sedang berkembang akan timbul pengaruh dari perusahaan multinasional negara-negara maju yang ditunjang oleh R&D sendiri yang berlokasi di negara asalnya.¹³² Perusahaan di negara berkembang yang ingin membeli teknologi dari negara-negara maju seringkali diharuskan tidak hanya memahami teknologi yang dibeli, tetapi juga harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut agar tetap dapat bersaing dengan barang impor sejenis. Banyak

¹³⁰ Tim Lindsey, *et. al.*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, hal. 59.

¹³¹ Amir Pamuntjak, *Sistem Paten: Pedoman Praktek dan Alih Teknologi*, hal. 11.

¹³² *Ibid*, hal. 12.

negara-negara sedang berkembang mencoba melindungi industrinya dengan mengadakan restriksi tertentu dalam kontak lisensi teknologi antara pengusaha nasional dan asing khususnya perusahaan multinasional. Restriksi dianggap perlu karena dianggap akan terjadi suatu hambatan dalam proses alih teknologi, karena mereka berpendapat persyaratan tertentu dalam lisensi teknologi, seperti pembayaran royalti, seringkali mengakibatkan kerugian pengusaha nasional, karena mereka belum memahami seluk beluk dan kekurangan pengalaman dalam lisensi teknologi.¹³³

Dalam *Background Reading Material on Intellectual Property* yang diterbitkan WIPO disebutkan tiga macam format hukum dasar yang dapat dilakukan dalam melaksanakan alih teknologi, yaitu:

1. dalam bentuk penjualan atau pengalihan teknologi;
2. melalui pemberian lisensi;
3. dengan *know-how agreements*.¹³⁴

Hal pertama terkait pengalihan teknologi yang sulit untuk dilaksanakan oleh negara berkembang mengingat berbagai hambatan yang sering ditemui dalam praktek, khususnya terkait dengan: kurangnya keahlian untuk mengelola dan melaksanakan teknologi yang dibeli atau diambil alih tersebut, kurangnya sarana dan prasarana termasuk alat-alat untuk melaksanakan teknologi, dan kurangnya perangkat-perangkat lunak termasuk aturan main yang diperlukan agar nantinya teknologi yang dibeli atau diambil alih tersebut dapat dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat.¹³⁵ Karena itu, cara terbaik melakukan alih teknologi adalah melalui pemberian lisensi, dimana penerima lisensi diharapkan dapat belajar untuk melaksanakan sendiri HKI tersebut. Selain itu agar penerima lisensi dapat melakukan modifikasi lebih lanjut dari teknologi yang dilisensikan, serta kemudian memiliki teknologi yang baik yang dapat menjadi HKI miliknya sendiri.¹³⁶ Pelaksanaan pemberian lisensi dapat disertai atau tidak disertai dengan

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Background Reading Material on Intellectual Property No.659 (E)* (Geneva: WIPO Publication, 1988).

¹³⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal. 98.

know-how agreements, yang mana diharapkan agar pemberi lisensi dapat memberikan pengetahuan lebih insentif bagi penerima lisensi dalam mengoptimalkan HKI yang dilisensikan.¹³⁷ Sekurangnya terdapat lima macam cara yang dapat dilakukan oleh negara berkembang untuk melakukan alih teknologi, yaitu¹³⁸: melalui impor barang modal, dengan waralaba (*franchise*) dan program distribusi, perjanjian manajemen dan konsultasi, *turn key project* dalam bentuk kerja sama pabrikasi yang melibatkan penyertaan modal yang cukup besar dengan satu sumber teknologi yang bertanggung jawab atas jalannya proyek tersebut, dan *joint venture agreements* yang diharapkan terjadi keseimbangan peran antar pihak agar diperoleh hasil yang maksimal atas alih teknologi yang diharapkan.

Pada perusahaan asing atau *joint venture* di Indonesia biasanya tidak memuat pengaturan secara rinci tentang alih teknologi, misalnya mengenai paten, *know-how*, informasi teknis dan sebagainya.¹³⁹ Dalam *joint venture* umumnya saham terbanyak berada di tangan pihak asing, sehingga pengusaha nasional menduduki posisi lemah, termasuk mengenai kebijakan teknologi. Hal ini dapat mengakibatkan dalam hal tertentu pada bidang teknologi yang dianggap sebagai rahasia perusahaan, tertutup bagi rekanan nasional.¹⁴⁰ Pemerintah perlu memikirkan dan membuat suatu peraturan yang dapat mengatur penyelenggaraan alih teknologi untuk *joint venture* dan perusahaan asing di Indonesia, agar alih teknologinya menguntungkan pengusaha nasional dan juga pihak asing yang menanamkan modal. Selain itu, banyak perusahaan asing atau *joint venture* yang tidak mempunyai bagian pengembangan di Indonesia, sehingga saat muncul persoalan teknis, harus diselesaikan ke perusahaan induk di luar negeri.¹⁴¹ Bila

¹³⁶ *Ibid*, hal. 99.

¹³⁷ *Ibid*.

¹³⁸ WIPO, *Background Reading Material on Intellectual Property*.

¹³⁹ Amir Pamuntjak, *Sistem Paten: Pedoman Praktek dan Alih Teknologi*, hal. 19.

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 20.

¹⁴¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Syaifudin Zuchri, bagian *Counsel for Operations Legal Support* di BP Migas pada tanggal 5 Maret 2011.

bagian perkembangan diadakan, biasanya ditempatkan oleh ahli yang berkebangsaan asing. Sedangkan para pihak yang dikirim ke perusahaan induk tidak banyak atau bahkan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengembangan R&D.

Umumnya alih teknologi melalui lisensi paten berkaitan erat dengan rahasia dagang perusahaan tersebut. Hal utama yang dilindungi dalam pengalihan lisensi paten terkait rahasia dagang adalah masalah *know-how*. *Know-how* yang dimasukkan dalam *trade secret* dirumuskan sebagai kumpulan informasi tentang teknologi atau pembuatan dan/atau produk yang diperoleh seseorang melalui pengalaman kerja dalam pelaksanaan teknologi tersebut.¹⁴² Bila *know-how* dianggap pembaharuan atau penemuan baru yang belum pernah dilaksanakan, maka pencipta dapat mengajukan permohonan untuk memiliki hak atas paten tersebut. Upaya dalam mencari teknologi yang ekonomis dan tepat guna membutuhkan biaya yang besar, kerja tim yang berpengalaman di industri, serta sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi.¹⁴³ Di Indonesia sendiri sulit sekali mendorong para pihak untuk membuat penemuan yang dapat dipatenkan, padahal pemerintah sudah cukup banyak menyediakan dana untuk menaikkan taraf teknologi melalui riset.¹⁴⁴ Sehingga dalam alih teknologi melalui lisensi paten, terkadang banyak para pihak yang tidak mau membuka sebagian atau seluruh teknologi yang dimilikinya karena terkait dengan rahasia dagang. Sifat ketidakterbukaan dari informasi yang terkandung di dalam rahasia dagang harus dirahasiakan dan bersifat tertulis dan hanya diketahui oleh pihak tertentu sehingga dapat disebut sebagai informasi yang rahasia.¹⁴⁵ Perbedaan mengenai informasi antara paten dengan rahasia dagang adalah pada rahasia dagang bersifat permanen dan tidak dapat diakhiri, sedangkan paten meski mengandung kerahasiaan tetapi bersifat temporer dan paten juga memberikan perlindungan pada produk dan proses. Dalam rahasia dagang, makna teknologi dilingkupi dalam makna bisnis

¹⁴² Amir Pamuntjak, *Sistem Paten: Pedoman Praktek dan Alih Teknologi*, hal. 7.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rubi Rubini. Penasehat hukum di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tanggal 8 Juli 2011.

¹⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Rahasia Dagang*, pasal 3 ayat (2).

secara luas. Makna teknologi dalam hal ini adalah bahwa teknologi yang dimaksudkan adalah proses pembuatan produk yang jika memenuhi persyaratan perolehan paten dapat menjadi teknologi yang dapat dipatenkan.¹⁴⁶ Agar informasi dianggap memenuhi persyaratan rahasia dagang harus memperhatikan beberapa hal berikut:

1. sampai seberapa jauh informasi yang dianggap rahasia diketahui oleh orang-orang di luar bidang usaha atau perusahaan tersebut;
2. seberapa jauh informasi tersebut diketahui karyawan atau pihak lain yang berhubungan dengan bidang usaha tersebut;
3. seberapa jauh usaha telah dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut;
4. nilai komersial informasi tersebut bagi perusahaan dan kompetitornya;
5. besarnya biaya dan waktu dalam memperoleh dan/atau mempertahankan informasi tersebut;
6. tingkat kesukaran pihak lain memperoleh informasi rahasia tersebut.¹⁴⁷

3.2 Klausula *Grant Back* dalam Lisensi Paten

3.2.1 Pengertian *Grant Back*

Tidak ada definisi yang benar-benar jelas dari istilah *Grant Back* Paten. *Grant Back* (Lisensi Kembali) adalah konsep perjanjian eksklusifitas dari Amerika Serikat yang merupakan salah satu ketentuan dalam suatu perjanjian lisensi dimana penerima lisensi disyaratkan untuk selalu membuka dan mentransfer informasi kepada pemberi lisensi mengenai seluruh perbaikan dan pengembangan yang dibuat terhadap produk yang dilisensikan, termasuk di dalamnya *know-how* terkait pengembangan tersebut.¹⁴⁸ *Grant Back* juga dianggap

¹⁴⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang berisi mengenai lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

¹⁴⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal. 105.

¹⁴⁸ KPPU, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek*

sebagai suatu perjanjian dimana penerima lisensi setuju untuk memberikan perbaikan atau modifikasi kepada pemberi lisensi atas lisensi teknologi yang dilisensikan kepada dirinya, serta untuk menggunakan pengembangan penerima lisensi atas teknologi yang dilisensikan.¹⁴⁹

Hal ini juga telah didefinisikan sebagai klausula dalam lisensi paten yang menyatakan “untuk memberikan kepada pemberi lisensi atas segala perkembangan paten yang dilakukan penerima lisensi dalam produk atau proses lisensi paten”.¹⁵⁰ Dalam beberapa kasus yang diajukan kepada pengadilan, klausula *Grant Back* biasanya muncul, baik dalam lisensi paten dasar atau dalam lisensi pada produk atau proses dari suatu perusahaan dimana pemberi lisensi mendominasi melalui kontrol atas banyaknya paten yang saling melengkapi.¹⁵¹

Grant Back adalah rencana di bawah persetujuan penerima lisensi untuk memperluas pemberi lisensi atas HKI dalam menggunakan kemajuan atau perbaikan milik penerima lisensi terhadap teknologi yang dilisensikan.¹⁵² Ruang lingkup, syarat, dan lamanya *Grant Back* adalah berbeda-beda.¹⁵³ Dinyatakan bahwa *Grant Back* dapat memberikan hak eksklusif untuk menggunakan hasil perbaikan kemajuan di masa depan semata-mata untuk pemberi lisensi, tanpa menyisakan apa-apa kepada penerima lisensi,¹⁵⁴ atau hal tersebut mungkin memperbolehkan kedua pihak untuk membagi hak-hak itu untuk pihak lainnya.¹⁵⁵

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pejanjian yang Berkaitan Dengan Hak Kekayaan Intelektual, hal. 21.

¹⁴⁹ U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (April 2007)*, www.usdoj.gov/public/hearings/ip/222655.pdf, diunduh 15 Januari 2011.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Eric E. Bergsten, “Patents: Licensing: Legality of Grant-Back Clause”, *Michigan Law Review* vol. 55, No. 5 (Maret 1957), hal. 697-710. <http://www.jstor.org/stable/1285278>, diunduh 30 Juli 2010.

¹⁵² U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (April 1995)*.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

Grant Back mengizinkan penerima paten untuk melisensikan teknologinya kepada pihak lain yang nantinya dapat mengambil alih dari pasar teknologi yang dilisensikan dengan perkembangan selanjutnya dengan izin pemberi lisensi. Penerima paten seringkali mengharuskan pemegang lisensi untuk memberikan mereka hak eksklusif atau non-eksklusif untuk segala perbaikan atau perkembangan paten setelah itu.¹⁵⁶

Pengaturan ini dapat mempunyai efek yang merugikan bagi persaingan. Efek ini muncul jika *Grant Back* secara terus menerus mengurangi insentif dari penerima lisensi yang dapat menghambat riset dan pengembangan dan juga membatasi kompetitor dalam pasar inovasi. *Grant Back* yang non-eksklusif memperbolehkan penerima lisensi untuk menggunakan teknologi dan melisensikan ke pihak lain, dibandingkan dengan *Grant Back* yang eksklusif, *Grant Back* yang non-eksklusif lebih tidak mempunyai efek antikompetisi.

3.2.2 *Grant Back* dalam Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten

Teknologi merupakan suatu bidang yang berkaitan erat dengan HKI, khususnya dalam paten. Alih teknologi secara internasional merupakan suatu proses yang mencakup suatu lingkup luas dari jual-beli dan lisensi kekayaan intelektual. Perdagangan teknologi dapat dilakukan antara lain baik melalui suatu perjanjian lisensi maupun perjanjian usaha patungan (*Joint Venture*). Oleh karena itu, dalam merundingkan perjanjian tersebut diperlukan pemahaman yang terkait pula dengan penanaman modal asing dan hukum kekayaan intelektual. Sesuai dengan azas kebebasan berkontrak, dalam perjanjian lisensi terkait alih teknologi para pihak bebas membuat perjanjian dan klausul, serta hukum yang akan digunakan. Apabila subjek lisensi adalah suatu HKI yang telah terdaftar di suatu negara, maka hak yang akan dialihkan harus tunduk kepada undang-undang atau peraturan yang digunakan dalam membuat perjanjian tersebut.

¹⁵⁶ Jonathan M. Jacobson, *Antitrust Law Developments (sixth)*, America: American Bar Association, 2007, http://books.google.com/books/about/Antitrust_law_developments_sixth.html?id=oT07hNxzMwQC, diunduh 15 Oktober 2010

Klausula *Grant Back* dalam perjanjian lisensi dipandang sebagai tindakan yang menghalangi penerima lisensi untuk memperoleh kemajuan dalam penguasaan teknologi dan mengandung unsur ketidakadilan karena mengesahkan pemberi lisensi untuk selalu memiliki hak atas suatu karya intelektual yang tidak dihasilkannya sendiri. Tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi di Indonesia. Tetapi, klausul seperti ini seringkali terdapat pada perjanjian tertutup yang hanya diketahui oleh para pihak yang menandatangani dan menyetujui perjanjian lisensi tersebut. Sehingga para pihak yang di kemudian hari menyadari bahwa dirinya dirugikan sulit untuk protes dan meminta keadilan, hal ini karena oleh pihak pemberi lisensi dianggap penerima lisensi telah sepakat dengan perjanjian dan klausul yang telah mereka buat saat pertama kali dilakukan alih teknologi.

Pemberian perlindungan atas HKI kepada pemilik atau pemegang haknya secara langsung telah melahirkan suatu kegiatan yang bersifat monopoli. Dalam konsep yang paling awal, HKI sering kali dihadapkan dengan eksklusifitas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pemegang atau pemilik HKI yang senantiasa menciptakan kekuatan monopoli pada suatu pasar.¹⁵⁷ Adapun sembilan ketentuan memaksa (*Nine No-Nos*) berisi larangan-larangan terkait anti persaingan usaha dalam HKI, yaitu:

1. pemilik atau pemegang HKI, khususnya paten, dilarang mewajibkan penerima lisensi untuk melakukan pemberian lisensi kembali (*Grant Back*) secara eksklusif atas modifikasi, pengembangan, maupun penyempurnaan atas HKI yang dilisensikan tersebut;
2. ketentuan mengenai larangan pembayaran royalti yang tidak dikaitkan dengan jumlah produksi atas penjualan dari produk yang dibuat atau dijual dengan menggunakan HKI yang dilisensikan;
3. ketentuan yang mengikat penerima lisensi dengan berbagai kewajiban yang tidak berkaitan dengan penggunaan lisensi yang diberikan;
4. pembatasan dalam melakukan penjualan produk oleh penerima lisensi atas produk yang dibuat atau dibeli olehnya, yang mempergunakan HKI yang dilisensikan yang melanggar ketentuan anti monopoli;

¹⁵⁷ *Ibid*, hal. 109.

5. ketentuan yang mengatur kewajiban penerima lisensi untuk mengambil lisensi dari pihak lain, menjual atau menggunakan HKI yang secara langsung atau tidak langsung berkompetisi dengan produk yang dimiliki penerima lisensi berdasar HKI yang dilisensikan itu;
6. ketentuan mengatur hak tolak penerima lisensi atas pemberian lisensi oleh pemberi lisensi kepada pihak lain;
7. ketentuan lisensi dalam bentuk paket yang wajib dimiliki penerima lisensi;
8. pengaturan mengenai pembatasan penjualan produk yang dilindungi HKI yang dibuat melalui proses yang dilindungi HKI;
9. ketentuan pencantuman harga jual yang dapat dikenakan penerima lisensi atas penjualan produk kepada konsumen yang dibuat atau dibeli yang mengandung HKI yang dilisensikan.¹⁵⁸

Dalam *IP Guidelines* terdapat aturan analisa yang disebut *The Rule of Reason Analysis* yang berisi tiga prinsip dasar yang digunakan untuk menilai apakah perjanjian HKI, khususnya lisensi mengandung anti monopoli atau tidak.¹⁵⁹ Prinsip pertama adalah bahwa FTC akan menerapkan asas, cara, dan prosedur yang sama atas pelaksanaan pemberian lisensi dalam menilai ada tidaknya pelanggaran terhadap kebijakan anti monopoli.¹⁶⁰ Prinsip kedua adalah FTC tidak akan dan tidak pernah menganggap HKI tidak akan menciptakan kekuatan pasar dalam konteks anti monopoli.¹⁶¹ Prinsip ketiga, bahwa FTC selalu menganggap HKI mampu untuk meningkatkan kompetisi dan pro-kompetitif.¹⁶²

3.2.3 Jenis *Grant Back*

¹⁵⁸ Mary L. Azcuenaga, "Intellectual Property and Antitrust: A Perspective From The FTC," (makalah disampaikan di Stouffer Stanford Court Hotel, San Francisco, California, 26 Januari 1995), <http://www.ftc.gov/speeches/azcuenaga/ali-aba.shtm>, diunduh 5 Februari 2011.

¹⁵⁹ U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

Grant Back dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu eksklusif dan non-eksklusif. *Grant Back* eksklusif adalah *Grant Back* dimana pemberi lisensi memegang hak lisensi penuh atas objek yang dilisensikan beserta pengembangan atau modifikasi yang nantinya dapat dihasilkan oleh penerima lisensi. Pada *Grant Back* eksklusif umumnya pemberi lisensi tidak memberikan penerima lisensi hak atas pengembangannya. *Grant Back* mungkin non-eksklusif, sehingga memperbolehkan salah satu atau kedua pihak dalam kontrak untuk melisensikan kepada lainnya suatu hak atas suatu perbaikan kemajuan.¹⁶³ *Grant Back* non-eksklusif memungkinkan penerima lisensi untuk mengembangkan teknologi yang dilisensikan dan melisensikan hasil inovasi tersebut kepada pihak lain. *Grant Back* juga "mungkin tidak berhubungan terhadap HKI awal yang dilisensikan."¹⁶⁴ Sebagai contohnya, lisensi paten peralatan penelitian dapat di-*Grant Back* kepada pemberi lisensi suatu hak untuk membuat obat dengan menggunakan peralatan penelitian yang dipatenkan.¹⁶⁵ Seperti banyaknya perjanjian lisensi lain, *Grant Backs* mungkin atau tidak mungkin merupakan hal yang bebas royalti.¹⁶⁶

Sejak *Grant Back* dimasukkan ke dalam perjanjian, klausula tersebut dapat bervariasi baik dalam sifat hak yang dilisensikan kembali ataupun mengenai ruang lingkup perkembangan yang dicakup dalam klausa tersebut. Ketika pemilik paten asli memperoleh hak paten penuh untuk hasil pengembangan paten, *Grant Back* disebut sebagai "*assignment-back* (penyerahan-kembali)".¹⁶⁷ Ketika pemegang lisensi paten asli mempertahankan hak paten untuk perbaikan paten dan pemegang

¹⁶³ U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid*, dikutip dari Lihat Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg, *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, 280 *SCIENCE* 698, 699 (1998); Jane Nielsen, *Reach-Through Rights in Biomedical Patent Licensing: A Comparative Analysis of Their Anticompetitive Reach*, 32 *FED. L. REV.* 169, 170-71, 176 (2004); lihat juga *infra* Part IV (membicarakan perjanjian lisensi reach-through).

¹⁶⁶ U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*.

¹⁶⁷ Richard Schmalbeck, "The Validity of Grant Back Clauses in Patent Licensing Agreements", *The University of Chicago Law Review*, Vol. 42, No. 4 (Summer, 1975), hal. 733-748, <http://www.jstor.org/stable/1599139>, diunduh 29 Juli 2010.

paten asli hanya diberikan hak untuk menggunakan paten tersebut tanpa hak untuk mengendalikan pengembangan paten, maka *Grant Back* jenis itu disebut sebagai “*license-back* (lisensi-kembali)”.¹⁶⁸ Tentu saja, klausul *Grant Back* dapat memuat karakteristik umum untuk keduanya, baik penyerahan-kembali tugas maupun lisensi-kembali.

Klausul *Grant Back* dapat sangat bervariasi dalam menentukan jenis dari perbaikan paten yang dapat dikembalikan kepada pemberi lisensi; ruang lingkup *Grant Back* dapat secara umum didefinisikan dalam arti "luas" atau "sempit." Klausul arti luas mengharuskan penerima lisensi untuk memberikan kembali seluruh hasil pengembangan dan perbaikan paten yang terkait dengan objek paten asli.¹⁶⁹ Klausula arti sempit hanya mencakup invensi atau penerima yang secara langsung berkaitan dengan paten asli.¹⁷⁰ Meskipun perbedaan antara klausula yang luas dan sempit tidak selalu jelas dalam prakteknya, batas teoritis yang tajam dapat disimpulkan. Klausula arti sempit didefinisikan sebagai klausula terbatas untuk mengembangkan hal yang terkait sangat erat dengan paten asli yang bila digunakan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap paten asli.¹⁷¹

Oleh karena itu, terdapat empat kategori umum dari *Grant Back* yang terkait dengan ulasan ini: penyerahan-kembali dalam ruang lingkup yang luas,

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid*, dikutip dari Lihat, misal., *Zajicek v. Koolvent Metal Awning Corp. of America*, 283 F.2d 127 (9th Cir. 1960), cert. denied, 365 U.S. 859 (1961), dalam perjanjian memuat klausula yang mengikuti: Dalam hal *Licensee* atau setiap pekerjaan harus membuat atau memperoleh setiap investasi atau pengembangan terkait invensi yang dilisensikan, *kemudian Licensee* harus membuka dan memberitahukan invensi atau pengembangan tersebut kepada Koolvent [Licensor] dan harus membantu dalam memperoleh perlindungan atas paten tersebut..... pada 131 n.3.

¹⁷⁰ *Ibid*, dikutip dari Lihat, misalnya, *Old Dominion Box Co. v. Continental Can Co.*, 273 F. Supp. 550 (S.D.N.Y. 1967), aff'd, 393 F.2d 321 (2d Cir. 1968), dalam lisensi yang disebut dari setiap “pengembangan”, dan menetapkan perkembangan sebagai berikut: Setiap modifikasi dari karton atau pengaplikasian mesin karton... atau... setiap modifikasi dari invensi yang berada dalam ruang lingkup Hak Paten.

¹⁷¹ *Ibid*, dikutip dari Seringkali pertanyaan diajukan apakah *Grant Back* telah disusun dengan cukup luas untuk melindungi pengembangan paten terhadap suatu masalah. Lihat, misal, *Binks Mfg. Co. v. Rans-burg Electro-Coating Corp.*, 281 F.2d 252 (7th Cir. 1960), diberikan pada, 364 U.S. 926 (1960), petisi untuk hal tersebut, dihapuskan karena tidak menjamin catatan dokumen yang ada, 366 U.S. 211 (1961). Pelanggaran paten didefinisikan sebagai “ketiadaan izin dalam membuat, menggunakan, atau menjual untuk praktek penggunaan, atau untuk keuntungan, dari suatu invensi yang dilindungi suatu klai yang sah untuk paten selama jangka waktu paten hidup.” *Blacks Law Dictionary* 9 12 (4th ed. 1951).

lisensi-kembali dalam ruang lingkup yang luas, penyerahan-kembali dalam ruang lingkup yang sempit, dan lisensi-kembali dalam ruang lingkup yang sempit. Setiap jenis dari *Grant Back* dapat menimbulkan pertanyaan yang berbeda-beda mengenai keabsahannya.¹⁷²

3.2.4 Latar Belakang Timbulnya *Grant Back*

Lisensi dalam HKI dilakukan oleh pemilik atau pemegang HKI selaku pemberi lisensi dalam memberi hak kepada pihak penerima lisensi berarti untuk memanfaatkan secara komersial HKI yang dilisensikan tersebut.¹⁷³ Pemegang HKI yang dilisensikan harus mengetahui dan memastikan bahwa HKI tersebut akan digunakan sesuai dengan perjanjian sehingga para pihak yang bersada di dalamnya memperoleh hasil yang maksimal. Di Amerika, pihak yang memperoleh paten (penerima paten/*patentee*) mendapat hak monopoli atas invensi yang dipatenkannya selama satu periode yaitu 17 tahun.¹⁷⁴ Dikarenakan nilai hak eksklusif ini dapat berkurang melalui perkembangan untuk perbaikan atau penggantian untuk invensi yang dipatenkan tersebut, *Patentee* atau *Licensor* (pemberi lisensi) memiliki kepentingan yang jelas untuk mendapatkan kontrol atas perbaikan teknologi untuk hak patennya (paten asli) yang dikembangkan oleh pihak lain.

Grant Back dapat menjadi cara yang baik untuk menilai HKI yang dilisensikan dengan menyatakan bahwa *Grant Back* adalah "suatu cara bermanfaat untuk pemberi lisensi asli dalam memperoleh suatu nilai nantinya (jika ada) atas

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal. 107.

¹⁷⁴ Undang-Undang Paten dari Amerika Serikat, 35 U.S.C. § 1-293 (1970) dimaksudkan untuk "meningkatkan Kemajuan Pengetahuan dan Seni yang bermanfaat, dengan melindungi untuk waktu terbatas kepada Pengarang dan Inventor dengan memberi hak eksklusif atas Karya tulis dan Penemuannya..." U.S. CONST. art. I § 8.

35 U.S.C. § 154 (1970) berbunyi:

Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, for the term of seventeen years, subject to the payment of issue fees as provided for in this title, of the right to exclude others from making, using, or selling the invention throughout the United States, referring to the specification for the particulars thereof.

kontrak di awal yang mungkin sulit untuk ditulis”.¹⁷⁵ Selain itu, *Grant Back* non-eksklusif dapat ”berguna sebagai (suatu) alternatif untuk meningkatkan tingkat royalti dimana sifat dan nilai dari kemajuan di masa depan tidak dapat dipastikan.”¹⁷⁶ USDoJ dan FTC menyatakan bahwa *Grant Back* dapat memberi keuntungan pemberi lisensi untuk membuat kemungkinan inovasi lebih jauh berdasarkan atau yang diketahuinya melalui teknologi yang dilisensikan.¹⁷⁷

3.2.5 Tujuan *Grant Back*

Kontrak "*Grant Back*" seringkali digunakan untuk memperoleh kontrol atas perkembangan baru (seperti perbaikan paten). *Patentee* (pemberi lisensi) memerlukan penerima lisensi potensial yang menyetujui untuk melakukan *Grant Back* dan memberikan kepada *Patentee* suatu hak untuk mengembangkan paten yang dihasilkan oleh penerima lisensi yang berkaitan dengan paten asli sebagai pertimbangan sepihak untuk hak lisensi.¹⁷⁸ Validitas *Grant Back* telah ditentang berdasar dua teori. Pertama, pengaturan *Grant Back* telah ditentang dengan alasan bahwa hal itu melanggar kebijakan publik yang mendasari Undang-Undang Paten Amerika untuk memungkinkan pemilik paten memperluas keabsahan monopoli dalam lingkup paten miliknya. Walaupun pengadilan pada umumnya menolak pandangan ini, pada perkembangannya kini diragukan siapa yang sebenarnya berhak memiliki.¹⁷⁹ Kedua, *Grant Back* juga telah ditentang karena dianggap sebagai pelanggaran hukum anti persaingan.¹⁸⁰ Pengaturan *Grant*

¹⁷⁵ U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*.

¹⁷⁸ Richard Schmalbeck, "The Validity of Grant Back Clauses in Patent Licensing Agreements," hal. 733.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*, hal 733-734.

Back memberi para pihak dalam lisensi untuk saling berbagi kerugian dan keuntungan atas pembuatan inovasi lebih lanjut berdasarkan lisensi tersebut.

Terdapat dua alasan utama untuk mencantumkan klausul *Grant Back* di dalam perjanjian lisensi paten.¹⁸¹ Pertama, pemberi lisensi yang memproduksi paten milik mereka sendiri mempertimbangkan memerlukan klausa *Grant Back* untuk menjamin memperoleh akses di masa depan atas perbaikan paten yang dikembangkan oleh penerima lisensi mereka. Penerima paten dapat memilih untuk tidak menjual hak patennya dengan jaminan bahwa ia tidak akan dipaksa untuk bersaing dengan penerima lisensi di posisi yang tidak menguntungkan. Kedua, para pihak dapat merundingkan pengaturan *Grant Back* untuk menjamin pengendalian yang disepakati atas keseluruhan proses. Semua proses yang dipatenkan lebih berharga daripada nilai keseluruhan komponen yang dipatenkan. Oleh karena itu, para pihak mungkin menggunakan *Grant Back* untuk memaksimalkan efisiensi hubungan mereka secara keseluruhan.¹⁸²

Adapun dari perspektif penerima lisensi, masuknya lisensi teknologi merupakan strategi yang memberikan akses cepat terhadap teknologi yang telah terjamin baik, sementara di saat yang sama kemungkinan besar mengurangi pendapatan finansial dari kewajiban membayar royalti.¹⁸³ Apalagi, lisensi teknologi membolehkan penerima lisensi untuk mengumpulkan pengetahuan mengenai teknologi dan memperkuat kemampuan teknologi tersebut melalui penelitian dan menggunakan teknologi luar.¹⁸⁴ Selanjutnya, penerima lisensi akan berada dalam posisi yang menguntungkan untuk memperoleh HKI tambahan melalui inovasi lebih jauh yang memberikan keuntungan persaingan di bidang teknologi. Dari pandangan penerima lisensi, keputusan apakah ia akan terlibat

¹⁸¹ Richard Schmalbeck, "The Validity of Grant Back Clauses in Patent Licensing Agreements", hal. 735.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Keld Laursen, Maria Isabella Leone, dan Toke Reichstein, "Cooperation or Competition: Grant-back Clauses in Technology Licensing Contracts," (makalah disampaikan pada International Schumpeter Society Conference 2010 tentang Innovation, Organisation, Sustainability, and Crises, Aalborg, 21-24 Juni 2010), hal. 5, <http://www.schumpeter2010.dk/index.php/schumpeter/schumpeter2010/paper/view/300/152>, diunduh 3 Agustus 2010.

¹⁸⁴ *Ibid.*, dikutip dari Tsai K-H, Wang J-C. 2007. Inward Technology Licensing and Firm Performance: a longitudinal study. *R&D Management* 37(2): 151-160.

atau tidak dalam kontrak tersebut oleh karena itu tergantung pada apakah kemungkinan besar perolehan materiil dan non-materiil tersebut lebih baik daripada pembayaran yang ditentukan dalam kontrak yang penerima lisensi harus bayar kepada pemberi lisensi untuk penggunaan HKI tersebut.¹⁸⁵

Pemberi lisensi akan mau untuk bekerjasama dengan penerima lisensi untuk memaksimalkan hasil bersama dan meyakinkan ia memperoleh keuntungan moneter dari eksploitasi dan pengembangan keseluruhan dari teknologi yang dilisensikan. Namun, pemberi lisensi mungkin juga menemukan kesulitan dalam pemberian pengetahuan tambahan kepada perusahaan penerima, karena ia khawatir atas “menyerahkan keuntungan persaingan dan kesempatan belajar kepada penerima lisensi”.¹⁸⁶ Demikian pula penerima lisensi akan cenderung untuk bekerja sama dengan pemberi lisensi dengan tujuan untuk menikmati informasi yang banyak. Namun, penerima lisensi harus bekerja keras untuk secara eksklusif memperoleh hasil dari penemuan yang dapat muncul saat menggunakan paten yang dilisensikan tersebut.¹⁸⁷

Klausula *Grant Back* mewajibkan penerima lisensi untuk memberikan hak atas kemajuan dan pengembangan di masa depan yang terkait dengan teknologi yang dilisensikan kepada pemberi lisensi.¹⁸⁸ Untuk itu klausula *Grant Back* dianggap sebagai perisai pelindung yang mana memungkinkan pemberi lisensi untuk menghindari tekanan persaingan di masa depan yang dapat dilakukan oleh penerima lisensi. Adapun telah dilakukan pemeriksaan mengenai peran klausula *Grant Back* dalam mencegah penyimpangan persaingan usaha di masa depan.¹⁸⁹ Namun, hanya sedikit yang mengetahui mengenai kemungkinan klausula *Grant Back* dimasukkan dalam perjanjian lisensi paten. Maka dari itu diperlukan

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid*, dikutip dari Davies H. 1977. Technology Transfer through Commercial Transactions. *Journal of Industrial Economics* 26(2): 161-175

¹⁸⁷ *Ibid*, dikutip dari Choi JP. 2002. A Dynamic Analysis of Licensing: The "Boomerang Effect" and Grant-Back Clauses. *International Economic Review* 43(3): 803-829

¹⁸⁸ *Ibid*, dikutip dari Shapiro C. 1985. Patent Licensing and R&D Rivalry. *American Economic Review* 75(2): 25-30.

¹⁸⁹ *Ibid*, dikutip dari Choi JP, A Dynamic Analysis of Licensing: The "Boomerang Effect" and Grant-Back Clauses

ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Lisensi untuk memberikan pemerintah suatu hak untuk mengetahui apakah dalam perjanjian lisensi memuat klausula *Grant Back* atau tidak. Perlu dipastikan bahwa pemberi lisensi tidak mencegah penerima lisensi untuk bersaing secara efektif melalui hasil pengembangan teknologi yang dilakukannya secara mandiri.

3.3 Pengaruh *Grant Back* dalam Hukum Persaingan Usaha sebagai Upaya Monopoli

Klausula *Grant Back* tidak selalu mempengaruhi insentif inovasi pada umumnya. Para pihak dalam perjanjian *Grant Back* seringkali tidak memikirkan bahwa penerima lisensi akan dengan aktif terkait dalam penelitian perkembangan paten tersebut. *Grant Back* dengan demikian pada awalnya hanya dibuat untuk menjamin akses pemberi lisensi untuk mengetahui perkembangan yang nantinya dapat muncul seiring dengan waktu. Walaupun klausula *Grant Back* dibuat untuk mengizinkan pemberi lisensi dalam menghindari kehilangan keuntungan persaingan sementara dengan cara menahan keuntungan atas pasar untuk teknologi, hal tersebut mungkin juga memiliki efek penghambat atas secara keseluruhan keuntungan.¹⁹⁰ Hal ini berlaku apabila pemilik lisensi mengurangi insentif penerima lisensi untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan, dengan demikian perilaku tersebut menunjukkan pemberi lisensi membatasi pertumbuhkembangan penerima lisensi dalam melakukan persaingan di pasar inovasi.¹⁹¹ Sejak dimasukkannya klausula *Grant Back* dalam perjanjian lisensi teknologi, maka hal tersebut dapat menghilangkan banyak insentif penerima lisensi untuk menginvestasikan perkembangan lebih jauh dari teknologi tersebut, antara lain hak paten atas hasil pengembangan tersebut, royalti yang harusnya diperoleh penerima lisensi dari hasil pengembangan tersebut, hak untuk

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ Jay Pil Choi, "A Dynamic Analysis of Licensing: The "Boomerang" Effect and Grant-Back Clauses", *International Economic Review*, Vol. 43, No. 3 (Agustus 2002), hal. 803-829 Published by: Blackwell Publishing for the Economics Department of the University of Pennsylvania and Institute of Social and Economic Research-Osaka University, <http://www.jstor.org/stable/827043>, diunduh 29 Juli 2010.

melisensikan kepada pihak lain yang diinginkannya.¹⁹² Klausula *Grant Back* dapat menghapuskan banyak pengetahuan yang sebenarnya dapat bertambah antara pemberi lisensi dan penerima lisensi. Hal ini dengan demikian menghalangi diperolehnya keuntungan non-materiil. Jika penerima lisensi menghasilkan pengembangan yang dapat dipatenkan berdasar paten milik pemberi lisensi, dan menjadi satu-satunya penerima paten atas perbaikan paten tersebut, maka ia dengan sendirinya akan dapat mengambil keuntungan dari teknologi yang dikembangkan, sedangkan pemberi lisensi hanya memperoleh proses teknologi yang usang dan tidak berguna.¹⁹³

Dikaitkan pada anti persaingan, maka *Grant Back* merupakan kemampuan pemberi lisensi dalam menimbulkan efek kerugian atas suatu inovasi.¹⁹⁴ Terdapat kepentingan yang jelas bahwa suatu *Grant Back* jenis eksklusif yang membolehkan hanya pemberi lisensi asli untuk memperoleh keuntungan dari setiap invensi yang mengikuti dapat menjadi penghalang inovasi karena penerima lisensi tidak akan menerima keuntungan apapun dari setiap perbaikan kemajuan di masa depan yang dapat dibuat olehnya.¹⁹⁵ *Grant Back* juga memiliki kekuatan untuk memperlemah kekuatan pasar penerima lisensi karena “banyak perbaikan kemajuan yang dibuat oleh penerima lisensi yang berbeda-beda yang semua akan kembali kepada penerima paten orisinal (pemberi lisensi)”. Pemberi lisensi kemudian dapat menggunakan seluruh perbaikan, tidak hanya untuk mendapat kontrol dari teknologi yang dibuat selama masa waktu hidup paten orisinal, tetapi seringkali untuk memperpanjang waktu paten miliknya.¹⁹⁶ Dibandingkan dengan

¹⁹² Keld Laursen, Maria Isabella Leone, dan Toke Reichstein, “Cooperation or Competition: Grant-back Clauses in Technology Licensing Contracts,” dikutip dari Van Dijk T. 2000. License Contracts, Future Exchange Clauses, and Technological Competition. *European Economic Review* 44(8): 1431-1448.

¹⁹³ Richard Schmalbeck, “The Validity of Grant Back Clauses in Patent Licensing Agreements”, hal. 735.

¹⁹⁴ U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition.*, dikutip dari *Id.* at 135 (Farrell); Lihat juga *id.* at 133-34 (Ordoover), <http://www.ftc.gov/opp/intellect/020417/mhowardmorse.pdf>.

¹⁹⁵ *Ibid*, dikutip dari 1 Hovenkamp *et al.*, IP and Antitrust § 25.3, at 25-6 To -7.

Grant Back eksklusif, *Grant Back* jenis non-eksklusif memberikan kebebasan bagi para penerima lisensi untuk melakukan perbaikan atau modifikasi lebih lanjut, serta melisensikan kembali kepada pihak lain, sehingga cenderung tidak menimbulkan anti persaingan usaha. Untuk itu klausula *Grant Back* non-eksklusif diperbolehkan untuk dicantumkan dalam suatu perjanjian lisensi.

Penggunaan klausula *Grant Back* dianggap dapat memberikan hasil yang optimal terkait suatu paten yang dilisensikan. Dengan dimasukkannya klausula *Grant Back*, terdapat dua kemungkinan yang dapat mempengaruhi HKI dan HPU menuju ke arah persaingan daripada kerja sama di anatar pemberi dan penerima lisensi. Dua kemungkinan tersebut yaitu persaingan pasar dan pengenalan teknologi.¹⁹⁷ Pada persaingan pasar, perusahaan yang menjalankan di dalam pasar yang sama memiliki kemungkinan besar untuk menghadapi satu sama lain.¹⁹⁸ Dengan memberikan kompetitor kemajuan teknologi, maka dapat membahayakan posisi persaingan. Bagaimanapun, melisensikan suatu kemajuan teknologi untuk kompetitor secara langsung dapat melemahkan kinerja dari perusahaan tersebut. Hal ini tentu saja dibutuhkan klausula *Grant Back* dimana perusahaan dapat menjamin perolehan, baik materiil maupun non-materiil, yang tidak membahayakan posisi persaingan. Sedangkan pada kompetensi inti teknologi, pelisensian teknologi diungkapkan sebagai hal penting bagi posisi persaingan perusahaan juga diusulkan untuk disembarkannya kemampuan inti di dalam perusahaan dan berbagi keuntungan teknologi masing-masing.¹⁹⁹ Dimasukkannya *Grant Back* sebagai pengaman setiap kemajuan yang dibuat untuk kemampuan inti tersebut tidak berarti mengurangi posisi perusahaan.

Grant Back dapat menggagalkan salah satu tujuan dari hukum paten, yaitu untuk mendorong kemajuan pengetahuan karena penerima lisensi hanya

¹⁹⁶ *Ibid*, dikutip dari I Hovenkamp *et al.*, IP and Antitrust § 25.3, at 25-7; Lihat juga John H. Barton, *Patents and Antitrust: A Rethinking in Light of Patent Breadth and Sequential Innovation*, 65 Antitrust L.J. 449, 461-62 (1997).

¹⁹⁷ Keld Laursen, Maria Isabella Leone, dan Toke Reichstein, "Cooperation or Competition: Grant-back Clauses in Technology Licensing Contracts", hal. 5.

¹⁹⁸ *Ibid*, hal. 6.

¹⁹⁹ *Ibid*.

memperoleh sedikit insentif untuk berinovasi ketika dipaksa untuk menyerahkan hasil kreatifitasnya.²⁰⁰ Klausula *Grant Back* memungkinkan penerima paten atau pemberi lisensi untuk memperluas bidang dari monopoli patennya. *Grant Back* tidak mengharuskan penerima lisensi untuk membeli produk tambahan atau membayar premi tambahan.²⁰¹ Penerima lisensi hanya harus menyetujui untuk mengalihkan atau membagi hak paten tertentu yang mungkin tidak akan pernah muncul eksistensinya. Pernyataan bahwa *Grant Back* memperluas keuntungan monopoli paten adalah bergantung pada jenis *Grant Back* yang digunakan, apakah menggunakan *license-back* atau *assignment-back*. Secara teori, perluasan lingkup *assignment-back* mengalihkan hak-hak terbaik kepada pemberi lisensi.

Grant Back dapat dikatakan melanggar persaingan usaha yang sehat bila mengandung kriteria sebagai klausula yang merugikan pihak penerima lisensi dan juga pasar. Dalam beberapa kasus penerima lisensi kehilangan beberapa keuntungan potensial (keuntungan yang seharusnya ia peroleh nantinya yang belum dapat diprediksi), yaitu pertama, jika pengaturannya menentukan untuk *Grant Back* penuh, penerima lisensi akan kehilangan royalti yang optimal, sama halnya seperti pada pengendalian monopoli yang mungkin seharusnya ia peroleh; kedua, jika kontrak menginginkan untuk lisensi-kembali bebas royalti, penerima lisensi akan kehilangan setidaknya royalti yang seharusnya dibayarkan oleh pemberi lisensi; ketiga, jika kontrak lisensi mengizinkan pemberi lisensi untuk melisensikan kembali paten yang telah dikembangkan kepada pihak lain (sublisensi), nantinya penerima lisensi dan pemberi lisensi akan menjadi kompetitor dalam mencari kontrak lisensi baru.²⁰² Namun, besarnya kehilangan keuntungan potensial yang dialami penerima lisensi dalam situasi ini tidak akan mempengaruhi insentif inovasi dikarenakan penemuan perkembangan seringkali terjadi tanpa disengaja.

²⁰⁰ Richard Schmalbeck, "The Validity of Grant Back Clauses in Patent Licensing Agreements", dikutip dari *Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co.*, 329 U.S. 637, 646 (1947).

²⁰¹ *Ibid*, hal. 747.

²⁰² *Ibid*, hal. 746.

Dengan berdasarkan pertimbangan di atas, USDoJ dan FTC harus mempertimbangkan jumlah inovasi yang mungkin dapat dibuat bila tidak ada pengendalian pelisensian.²⁰³ Tanpa pengamanan dari ketentuan *Grant Back*, pemberi lisensi mungkin ragu-ragu untuk memberikan/membagi/melisensikan HKI kepada pihak lainnya. Kekhawatiran hal tersebut dapat mencegah jalan masuk dan manfaat dari perbaikan kemajuan yang mengikuti teknologi yang dimilikinya tersebut.²⁰⁴

3.3.1 Analisa *Per Se* dan *Rule of Reason* dalam Menentukan Pembatasan Lisensi

Dalam menentukan apakah terdapat pembatasan pada suatu perjanjian lisensi paten yang dapat menyebabkan timbulnya anti persaingan usaha, maka dapat dilakukan analisa untuk mengujinya:

1. Mayoritas pengaturan lisensi kemungkinan dianalisa dengan menggunakan *rule of reason*, yang memiliki ciri khas memerlukan suatu penyelidikan pada lisensi yang kemungkinan memiliki dampak anti persaingan dan, jika terdapat, perlu diketahui apakah pengendalian tersebut memiliki alasan penting untuk mencapai keuntungan pro persaingan yang lebih banyak daripada dampak anti persaingan.
2. Dalam hal tertentu, USDoJ dan FTC serta pengadilan dapat menggunakan analisis *per se* pada pengaturan lisensi, dengan kata lain mereka akan memperlakukan pengaturan lisensi sebagai *per se* yang tidak sah tanpa penyelidikan terhadap dampak persaingan itu sendiri. *Per se* dipakai dalam pengaturan anti persaingan yang sangat sederhana, dimana tidak perlu menunggu dan melihat akibat dari perbuatan tersebut (contoh: penetapan harga yang dapat dilihat merugikan pasar).

²⁰³ U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*.

²⁰⁴ *Ibid*, Lihat juga Nov. 6 Tr. at 128-29 (Peraturan) (membahas bagaimana *Grant Back* dapat mengembangkan kerjasama dan pertukaran informasi antara *licensor* dan *licensee*).

3. *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* menyatakan “untuk menentukan apakah pembatasan tertentu dalam pengaturan lisensi yang digunakan adalah *per se* atau *rule of reason*, USDoJ dan FTC akan menilai apakah pembatasan yang dipertanyakan tersebut dapat diduga berperan dalam penggabungan peningkatan efisiensi kegiatan perekonomian atau tidak.” Pedoman tersebut melanjutkan bahwa “jika tidak terdapat penggabungan peningkatan efisiensi pada kegiatan perekonomian dan jika jenis pembatasan tersebut telah disetujui menggunakan *per se*, maka USDoJ dan FTC akan menguji pembatasan tersebut dengan pengaturan *per se*. Jika tidak, maka akan digunakan analisa *rule of reason*.”²⁰⁵

Pendekatan *per se illegal*²⁰⁶ maupun *rule of reason*²⁰⁷ telah lama diterapkan untuk menilai apakah dalam perjanjian lisensi telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli.²⁰⁸ Penggunaan kedua pendekatan secara alternatif memiliki tujuan yang sama, yakni bagaimana tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan, sehingga mengakibatkan hilangnya efisiensi, yang

²⁰⁵ George G. Gordon, “Analyzing IP License Restriction Under the Antitrust Laws: A General Outline of Issues”, (makalah disampaikan pada Antitrust & Intellectual Property: Competition and Innovation in High-Tech Industries, Philadelphia, 6-7 Juni 2002), hal. 3, <http://www.dechert.com/library/Analyzing%20IP%20License%-20GGordon%205-02.pdf>, diunduh 20 April 2010

²⁰⁶ Pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Andi Fahmi Lubis, *et. al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Indonesia: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009), hal. 55.

²⁰⁷ Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. *Ibid.*

²⁰⁸ Pada tahun 1914, The Sherman Act 1890 disempurnakan dengan dikeluarkannya Act to Supplement Existing Laws Against Unlawful Restraints and Monopolies yang dikenal dengan sebutan the Clayton Act. Pada tahun yang sama diterbitkan Act to Create a Federal Trade Commission, to Define Its Powers and Duties, and for Other Purposes yang lebih dikenal dengan the Federal Trade Commission Act. Kemudian pada tahun 1936, the Clayton Act disempurnakan dengan the Robinson-Patman Act, di mana penyempurnaannya terbatas pada Pasal 2 the Clayton Act yang mengatur tentang Diskriminasi Harga. Lihat Stephen F. Ross, *Principles of Antitrust Law* (Westbury New York: The Foundation Press, Inc., 1993) pp. 395-399.

pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap konsumen²⁰⁹. Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan *per se illegal*, yakni pertama, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap adil, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian diakui, bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.²¹⁰

Pembenaran substantif dalam *per se illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan, yaitu pertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut, dan kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang.²¹¹

Dalam melakukan evaluasi mengenai “kerugian kompetitif”, pengadilan secara khusus akan membuat dua pemeriksaan secara terpisah, yakni: pertama, pengadilan memeriksa apakah suatu proses persaingan dirugikan oleh perjanjian tertentu; kedua, pengadilan akan memeriksa secara luas adanya kerugian tersebut.²¹² Dalam melakukan evaluasi tentang kerugian kompetitif, adanya

²⁰⁹ A. M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason*, (Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2003), hal. 399.

²¹⁰ Carl Kaysen dan Donald F. Turner, *Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis*, (Cambridge: Harvard University Press), hal. 143.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² Andi Fahmi Lubis, *et. al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, hal. 90, dikutip dari Phillip E. Areeda, *Predatory Pricing and Related Practices under Section 2 of the Sherman Act*, Harvard Law Review Vol.88 No.4 1975, hal. 1503 yang menyatakan, bahwa “... we must go on to determine not only whether that harm is not only possible but likely and significant...”.

penyimpangan terhadap harga dan produk di tingkat persaingan yang umum, merupakan indikasi kuat atas dampak yang bersifat anti persaingan.²¹³

Pengujian terhadap “dampak ekonomi” diakui merupakan salah satu kesulitan dari pembuktian dengan pendekatan *rule of reason*. Apalagi, terdapat suatu kenyataan, bahwa ada beberapa transaksi bisnis yang dievaluasi berdasarkan hukum anti persaingan sebelum secara nyata melakukan tindakan yang berdampak anti kompetitif.²¹⁴ Dalam mengevaluasi mengenai luasnya “kerugian kompetitif”, biasanya akan selalu ditentukan pangsa pasar pihak tergugat di pasar terkait. Semakin tinggi pangsa pasar suatu perusahaan di pasar, maka semakin besar pula luasnya kerugian terhadap persaingan,²¹⁵ karena pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar yang besar, akan dapat meningkatkan harga secara mudah dan memaksakan keuntungan monopoli, dengan biaya yang harus ditanggung oleh konsumen. Penerapan *rule of reason* merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan penyelidikan. Analisis diperlukan untuk menentukan praktek tertentu yang menghambat atau mendorong persaingan, atau apabila terdapat tendensi keduanya, maka pengadilan akan mengambil langkah-langkah yang pengaruhnya paling menguntungkan (efisien) bagi masyarakat secara luas.²¹⁶

Ketika hakim akan memutuskan suatu kasus dimana hak-hak dari para pihak tidak ditentukan sebelumnya melalui rezim HKI, perlu melihat analisa ekonomi sendiri merupakan dugaan utama, sebagai prinsip efisiensi ekonomi, kebijakan publik, dan nilai keadilan dalam masyarakat tidak boleh saling bertentangan.²¹⁷

²¹³ *Ibid*, dikutip dari *NCAA v. Board of Regent of The Univ. of Oklahoma*, 468 U.S. 85, 113 (1984).

²¹⁴ *Ibid*, dikutip dari Phillip E. Areeda, *Predatory Pricing and Related Practices under Section 2 of the Sherman Act*, Harvard Law Review Vol.88 No.4 1975, hal. 1503 menyatakan, bahwa “...many alleged restraints are examined before they have had time to work their results...”.

²¹⁶ *Ibid*, dikutip dari *United States v. Trans-Missouri Freight Ass’n*, 166 U.S. 290, 343, 17 S. Ct. 540, 560, 41 L. Ed. 1007, 1028 (1897) yang kemudian dimodifikasi dalam *Standard Oil Co. of N.J. v. United States*, 221 U.S. 1, 31 S. Ct. 502, 55 L. Ed. 619 (1911).

²¹⁷ Lionel Bently dan Spryos Maniatis, *Perspective on Intellectual Property: Intellectual Property and Ethics Volume 4*, (London: Sweet & Maxwell, 1998), hal. 233.

3.4 Pengaturan *Grant Back* dalam Lisensi

3.4.1 Dalam Hukum Indonesia

3.4.1.1 Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak diatur mengenai sebab, akibat dan cara penanganan apabila terdapat perjanjian lisensi yang terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Peraturan perundang-undangan ini tidak menjelaskan mengenai perjanjian lisensi, terlebih mengenai perjanjian lisensi dalam paten yang mengandung klausula *Grant Back*. Undang-Undang ini lebih banyak membahas secara umum berbagai jenis perjanjian dan kegiatan yang dilarang, serta mengenai posisi dominan terkait dengan persaingan usaha dan perekonomian di Indonesia.

Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang ini, yaitu: Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup, dan Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri. Dalam kaitannya dengan klausula *Grant Back* dalam perjanjian lisensi, hal ini dapat dikaitkan dengan berbagai perjanjian yang dilarang, antara lain keberadaan klausula *Grant Back* dapat merupakan klausul yang bersifat Integrasi Vertikal.²¹⁸ Terkait lisensi paten yang salah satu pihaknya berasal dari luar negeri dapat pula klausula ini dikaitkan dengan pasal 16 dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk menentukan apakah terdapat klausula *Grant Back*, harus terlebih dahulu dilihat isi perjanjiannya antara para pihak apakah tercantum ketentuan yang mengarah kepada *Grant Back*.

Adapun Kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang ini, yaitu Monopoli, Monopsoni, Penguasaan Pasar, Persengkokolan. Terkait dengan perjanjian lisensi, maka klausula *Grant Back* dapat diduga sebagai kegiatan yang

²¹⁸ Integrasi Vertikal adalah perjanjian dimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (Pasal 14 UU Anti Monopoli)

dilarang yaitu Monopoli. Dalam Pasal 17 dijelaskan monopoli merupakan kegiatan dimana pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun dapat dikaitkan sebagai kegiatan Penguasaan Pasar yang dalam Pasal 19 huruf a merupakan kegiatan dimana pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Posisi Dominan yang terdapat dalam Undang-Undang ini juga dapat dikaitkan dengan kasus ini dimana pada Pasal 25 ayat 1 huruf b menyatakan Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi.

Pada bab IX mengenai Ketentuan Lain, diatur dalam pasal 50 pada Undang-Undang ini mengenai pengecualian dari undang-undang ini yang mana salah satunya pada huruf b berbunyi : "perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba". Hal ini menunjukkan tidak diberikan batasan HKI yang dikecualikan dan justru memberi pengecualian mutlak atas berlakunya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Secara tidak langsung pasal tersebut memberikan pengecualian secara absolut terhadap segala perjanjian yang terkait dengan HKI dari keberlakuan HPU.²¹⁹ Hal ini mengakibatkan para pihak yang mendukung pandangan tersebut acap kali membenarkan tindakan-tindakan yang terkait anti persaingan usaha atau kegiatan eksploitasi komersial atas suatu ciptaan yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat.²²⁰ Hal tersebut dikarenakan bahwa penafsiran atas seluruh isi pasal dalam Undang-Undang ini harus didasarkan pada landasan

²¹⁹ Brian A. Prasetyo, "HKI Versus Persaingan Usaha," http://www.baharandpartners.com/news_detail.php?nID=1806, diunduh 15 Desember 2010.

²²⁰ *Ibid.*

filosofis dan sosiologis yang menjadi visi idiil dan alasan pembentukan perumusannya. Dikarenakan pembentuk ketentuan Undang-Undang ini menghendaki agar Undang-Undang ini dapat menjadi landasan hukum untuk mewujudkan kegiatan perekonomian yang tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, maka seharusnya pasal 50 huruf b dibaca dan ditafsirkan sebagai pengecualian yang relatif.²²¹

Dengan demikian, untuk menentukan apakah perjanjian lisensi yang mengandung klausula *Grant Back* tersebut dianggap pro atau anti persaingan usaha, harus dilihat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya dan akibat yang dapat ditimbulkan dari berbagai aspek kepada para pihak. Apabila klausula tersebut dapat menyebabkan dampak negatif bagi para pihak dalam perjanjian serta masyarakat sebagai konsumen, serta dapat merugikan perekonomian, maka perjanjian tersebut dapat dikenakan sanksi dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, perjanjian lisensi HKI selain memberikan dampak positif juga berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melalui syarat dan klausula yang tercantum di dalamnya.

3.4.1.2 Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

Dalam peraturan ini tidak dikemukakan secara terperinci mengenai penyebab yang dapat mengakibatkan dibatalkannya atau batal demi hukum suatu lisensi paten terkait pengalihan teknologi. Dalam Pasal 69-70 dituliskan bahwa pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi, serta apabila diperjanjikan lain, pemegang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang ini mengenai hak dan kewajiban sebagai pemegang paten.

Dengan jelas dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang ini dinyatakan bahwa:

²²¹ *Ibid.*

Perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerugian pada perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang dapat menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya.

Sehingga terkait dengan klausula *Grant Back* yang patut diduga mengandung unsur merugikan perekonomian dan penghambatan dalam bidang teknologi, maka Pasal 71 ayat (1) ini dapat digunakan untuk menjeratnya. UU Paten memang memaparkan dalam beberapa pasalnya mengenai batal demi hukum, batal atas permohonan pemegang paten, dan batal atas gugatan yang dapat dikaitkan dengan pemberi lisensi sebagai pemegang paten pertama. Tetapi dalam Undang-Undang ini tidak diatur mengenai sanksi apa yang diberikan kepada pihak dalam perjanjian lisensi yang terbukti menyebabkan kerugian perekonomian, menghambat kemampuan bangsa dalam menguasai dan mengembangkan teknologi secara umum dan khususnya yang terkait invensi yang diberi paten.

Selain itu disebutkan juga dalam Pasal 117-124 Undang-Undang ini mengenai penyelesaian sengketa, tetapi penyelesaian sengketa yang dimaksud lebih menuju kepada penyelesaian melalui Pengadilan, tanpa melalui mediasi antara para pihak dalam perjanjian lisensi yaitu pemberi dan penerima lisensi. Sehingga untuk menjerat pelaku yang memasukkan klausula *Grant Back* masih sulit dilakukan mengingat tidak ada batasan yang jelas dan sanksi yang dapat diberikan pada pihak tersebut dalam UU Paten Indonesia.

3.4.1.3 Dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 merupakan pedoman pertama yang mengatur mengenai klausul *Grant Back* dalam perjanjian lisensi terkait HKI. Adapun dalam pedoman ini, tidak saja hanya *Grant Back* melainkan terdapat lima kesepakatan eksklusif lainnya yang diatur yaitu Penghimpunan Lisensi (*Pooling Licensing*) dan Lisensi Silang (*Cross Licensing*); Pengikatan Produk (*Tying Agreement*); Pembatasan dalam bahan baku; Pembatasan dalam produksi dalam

produksi dan penjualan; Pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali, yang telah dengan singkat dijelaskan pada bab sebelumnya. Lisensi kembali (*Grant Back*) merupakan salah satu klausula dalam perjanjian lisensi yang mana penerima lisensi disyaratkan untuk selalu membuka dan mentransfer informasi kepada pemberi lisensi atas seluruh perbaikan dan pengembangan yang dibuat terhadap objek yang dilisensikan, termasuk di dalamnya *know-how* terkait pengembangan tersebut.²²² Untuk mengetahui apakah klausul mengenai lisensi kembali bersifat anti persaingan usaha atau tidak, setiap pihak hendaknya memandang bahwa tindakan ini menghalangi penerima lisensi untuk memperoleh kemajuan dalam penguasaan teknologi dan mengandung unsur ketidakadilan karena memberikan pemberi lisensi untuk selalu memiliki hak atas suatu intelektual yang tidak dihasilkannya sendiri. Oleh karena itu, klausul dalam perjanjian lisensi yang memuat kewajiban lisensi kembali (*Grant Back*), dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.²²³

Dalam pedoman ini diberikan salah satu contoh kasus mengenai klausula *Grant Back* yang terdapat dalam perjanjian lisensi, tetapi tidak diuraikan dengan jelas bagaimana cara yang tepat dalam penanganan, baik penyelesaian maupun pencegahan. Selain itu, contoh yang diberikan dalam kasus ini lebih kepada Hak Cipta bukan kepada Paten yang mana lebih banyak terkait dengan pengalihan teknologi.

Dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang hendaknya memandang pengecualian yang terkandung dalam pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli dalam konteks sebagai berikut:

- a. Bahwa perjanjian lisensi HKI tidak secara otomatis melahirkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

²²² KPPU, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pejanjian yang Berkaitan Dengan Hak Kekayaan Intelektual*. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009, hal. 21.

²²³ *Ibid.*

- b. Bahwa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian lisensi adalah kondisi yang hendak dicegah melalui hukum persaingan usaha;
- c. Bahwa untuk memberlakukan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan perjanjian lisensi HKI haruslah dibuktikan: (1) perjanjian lisensi HKI tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan HKI, dan (2) adanya kondisi yang secara nyata menunjukkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- d. Bahwa pengecualian dari ketentuan hukum persaingan usaha terhadap perjanjian lisensi HKI hanya diberlakukan dalam hal perjanjian lisensi HKI yang bersangkutan tidak menampakkan secara jelas sifat anti persaingan usaha.²²⁴

3.4.1.4 Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

Pada Rahasia Dagang dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dijelaskan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Pengenaan sanksi pidana tidak hanya diberikan apabila terjadi pengungkapan rahasia dagang, melainkan penggunaan, pemakaian, dan perolehan rahasia dagang secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dapat diberikan sanksi pidana.²²⁵ Pemberian hak dalam rahasia dagang secara esensial dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Rahasia Dagang ditujukan untuk menikmati manfaat ekonomi dan bukan bersifat pengalihan hak dikarenakan sifatnya yang tertutup bagi pihak lain, sehingga lisensi hanya diberikan dalam jangka waktu tertentu.²²⁶

²²⁴ *Ibid*, hal.16.

²²⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal. 45.

Perlindungan mengenai lisensi terkait rahasia dagang tidak secara langsung diatur dalam Undang-Undang ini, karena masalah utama yang diatur adalah hak-hak yang diberikan kepada pemegang rahasia dagang.²²⁷ Keterkaitan antara lisensi paten dan rahasia dagang disebabkan oleh *know-how* yang ada pada paten yang dilisensikan. Pelaksanaan pemberian lisensi dapat disertai atau tidak disertai dengan *know-how agreements*, yang mana diharapkan agar pemberi lisensi dapat memberikan pengetahuan lebih insentif bagi penerima lisensi dalam mengoptimalkan HKI yang dilisensikan.²²⁸ Hal utama yang dilindungi dalam pengalihan lisensi paten terkait rahasia dagang adalah masalah *know-how*.²²⁹ Tercantumnya klausula *Grant Back* dalam perjanjian lisensi paten untuk pengalihan teknologi cukup sulit ditemukan, dikarenakan perusahaan tertentu ada kalanya menganggap perjanjian lisensi sebagai rahasia dagang yang isi perjanjiannya hanya boleh diketahui oleh para pihak yang membuatnya.

Selain itu, di dalam Undang-Undang ini juga memang tidak dicantumkan mengenai ketentuan atau klausula yang dilarang dimasukkan di dalam perjanjian. Dalam Undang-Undang ini hanya ditentukan bahwa:

Dilarang memuat ketentuan yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.²³⁰

Sehingga ketentuan *Grant Back* dapat dengan bebas dimasukkan ke dalam perjanjian lisensi selama tidak membahayakan perekonomian nasional Indonesia. Sehingga bila terdapat perjanjian lisensi paten yang mengikutsertakan perjanjian lisensi rahasia dagang terkait *know-how* paten tersebut, maka kedua hal tersebut

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang berisi mengenai ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Lisensi bersifat non-eksklusif. Artinya, Lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik Rahasia Dagang untuk memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya, Apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian Lisensi tersebut.

²²⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, hal. 99

²²⁹ Amir Pamuntjak, *Sistem Paten: Pedoman Praktek dan Alih Teknologi*, hal. 7.

²³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Rahasia Dagang*, pasal 9.

dapat diperiksa dan ditentukan melalui pendekatan *rule of reason* apakah klausula tersebut mengakibatkan dampak negatif pada perekonomian.

3.4.2 Dalam Hukum Negara Lain

3.4.2.1 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

TRIPs merupakan pedoman terkait HKI yang dibuat berasal dari perjanjian hasil perundingan antara negara-negara yang tergabung dalam WTO. Isi dari TRIPs merupakan intisari dan sumber dari berbagai Undang-Undang terkait HKI di Indonesia, yang dapat dilihat pada bab 5 mengenai Paten dan bab 7 tentang Rahasia Dagang. Hal ini dikarenakan Indonesia meratifikasi TRIPs ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Prinsip dari TRIPs antara lain memajukan kebijakan umum dalam sektor yang penting yaitu sosial-ekonomi dan pengetahuan teknologi.²³¹ TRIPs dibuat dengan tujuan untuk melindungi dan mendorong agar HKI dapat berkontribusi dalam memajukan inovasi teknologi dan dalam pengalihan dan penyebaran teknologi, serta untuk dapat saling bekerja sama antara produsen dan pengguna mengenai pengetahuan teknologi dan agar berguna bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta menyeimbangkan antara kewajiban dan hak antar para pihak.

Terkait klausula *Grant Back*, adapun hal ini diatur di dalam Pasal 40 dalam bab mengenai pengaturan atas praktek anti persaingan dalam lisensi kontraktual. Negara-negara anggota menyetujui bahwa sebagian keadaan atau praktek lisensi yang membatasi persaingan dapat mengakibatkan kerugian pada perdagangan dan dapat menghalangi pengalihan dan penyebaran teknologi.²³² Di dalam peraturan ini dinyatakan bahwa tidak boleh ada negara-negara anggota yang melalui pengaturan praktek lisensinya menyebabkan negara anggota lain mengalami kerugian di dalam pasar, seperti klausula *Grant Back* eksklusif. Tetapi mereka diperbolehkan memasukan klausula yang alasan pencantumannya adalah karena negara pengadopsi ketentuan tersebut berupaya untuk mencegah penerima

²³¹ Diterjemahkan dari *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, diunduh 12 September 2011.

²³² *Ibid.*

lisensi mengendalikan sejumlah praktek lisensi yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka.

3.4.2.2 Amerika

Serupa dengan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009, di Amerika Serikat terdapat *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* yang dibuat oleh US Department of Justice (USDoJ) and the Federal Trade Commission (FTC). Pedoman ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha memprediksikan praktek apakah yang dianggap sebagai anti persaingan oleh FTC.²³³ Terdapat tiga prinsip umum dalam pedoman ini:

- a. Untuk tujuan analisa anti monopoli, FTC akan menganggap HKI secara esensial dapat diperbandingkan dengan hak kepemilikan yang lain;
- b. FTC tidak beranggapan bahwa HKI akan menciptakan kekuatan pasar dalam konteks anti monopoli;
- c. FTC bekerja sama dengan DoJ untuk mengetahui bahwa lisensi HKI mengizinkan perusahaan untuk menyatukan faktor-faktor yang saling melengkapi dari produksi, dan itu dianggap pro kompetisi.²³⁴

Umumnya FTC melakukan pendekatan *rule of reason* untuk mengevaluasi hambatan dalam perjanjian lisensi dengan cara melakukan penyelidikan dampak anti kompetisi yang terjadi. Dalam beberapa kasus diterapkan pendekatan *per se* apabila sifat dan dampaknya secara jelas adalah anti persaingan. Dalam hal ini FTC akan fokus pada dampak yang muncul dari perjanjian dan bukan pada klausula perjanjian yang formal. Terhadap dampak dari perjanjian lisensi terhadap HPU, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: analisa pasar terkait dan kerangka untuk mengevaluasi hambatan dalam lisensi.²³⁵

²³³ U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*.

²³⁴ *Ibid.*

²³⁵ *Ibid.*

Pada pedoman ini diatur mengenai *Grant Back* yang dianggap sebagai salah satu hambatan dalam Persaingan Usaha yang dapat menyebabkan praktek monopoli. *Grant Back* adalah perjanjian di mana penerima lisensi memberikan kepada pemberi lisensi HKI untuk menggunakan pengembangan penerima lisensi atas teknologi yang dilisensikan. *Grant Back* dapat mempunyai efek yang merugikan bagi persaingan. Efek ini muncul jika *Grant Back* secara terus menerus mengurangi insentif dari penerima lisensi yang dapat menghambat riset dan pengembangan dan juga membatasi kompetitor dalam pasar inovasi. *Grant Back* yang non-eksklusif memperbolehkan penerima lisensi untuk menggunakan teknologi dan melisensikan ke pihak lain, dibandingkan dengan *Grant Back* yang eksklusif, *Grant Back* yang non-eksklusif lebih tidak mempunyai efek anti kompetisi.²³⁶

FTC mengevaluasi klausula *Grant Back* berdasarkan *rule of reason*. Faktor yang terpenting dalam analisa *Grant Back* adalah apakah pemberi lisensi mempunyai kekuatan pasar pada teknologi terkait atau pada pasar inovasi. Jika klausula *Grant Back* dapat mengurangi insentif penerima lisensi untuk meningkatkan teknologi yang dilisensikan, FTC akan mempertimbangkan dampak prokompetisi, seperti:

- a. Apakah mendorong penyebaran pengembangan teknologi yang dilisensikan kepada penerima lisensi;
- b. Apakah meningkatkan insentif dari pemberi lisensi atas penyebaran dari teknologi yang dilisensikan; atau
- c. Meningkatkan persaingan dan output.²³⁷

Pedoman ini mengakui keunggulan kompetitif potensi *Grant Back*. *Grant Back* dapat memiliki efek pro kompetitif, terutama jika lisensi yang digunakan adalah lisensi non-eksklusif. Pengaturan tersebut memberikan cara bagi penerima lisensi dan pemberi lisensi untuk berbagi resiko dan keuntungan pada

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Ibid.*

kemungkinan munculnya inovasi lebih lanjut berdasar atau diperoleh dari teknologi yang dilisensikan.²³⁸

Lisensi eksklusif merupakan suatu lisensi yang dapat mengurangi jumlah inovasi, dimana pada jenis lisensi ini pemberi lisensi hanya memberikan hak-hak tertentu dan umumnya tidak memberikan penerima lisensi hak untuk melisensikan kepada pihak ketiga. Pemberi lisensi dan penerima lisensi membutuhkan kebebasan untuk memiliki berbagai teknologi, baik dari hasil perkembangan maupun atas berbagai teknologi yang diperolehnya.²³⁹ Hampir setiap hal yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi eksklusif paten menimbulkan kemungkinan terlibatnya anti persaingan.²⁴⁰ Hal tersebut antara lain pemberi lisensi tidak memberikan hak untuk melisensikan kembali kepada penerima lisensi, pemberi lisensi membuat pengaturan yang melindungi dirinya agar memperoleh jumlah pembayaran yang diinginkannya dengan syarat-syarat tertentu, seperti dapat mengakhiri lisensi seketika, mengubah dari lisensi eksklusif menjadi lisensi non-eksklusif seketika.²⁴¹ Lisensi non-eksklusif pada dasarnya hanya menjamin kekebalan atas gugatan sehubungan dengan tindakan yang berada dalam ruang lingkup lisensi tersebut.²⁴² Dalam lisensi non-eksklusif, penerima lisensi dapat melisensikan lisensi tersebut kepada pihak ketiga.

Suatu lisensi akan dapat berakibat hukum pada pihak ketiga bila suatu lisensi didaftarkan pada *United States Patent and Trademark Office* (USPTO). Bila suatu *assignment* tidak dicatatkan dalam waktu 3 bulan dari tanggal dibuatnya perjanjian, maka hal tersebut tidak berlaku bagi pembeli selanjutnya (pihak ketiga selain pemberi dan penerima lisensi awal), kecuali hal tersebut telah dicatat sebelum terjadi transaksi dengan pihak ketiga. Tetapi mengingat lisensi merupakan suatu perjanjian, maka suatu perjanjian lisensi dapat tidak didaftarkan

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*.

²⁴⁰ Harry R. Mayers, *Drafting Patent License Agreements With Related Treatment of Know-How Transactions*, (Washington D.C.: The Bureau of National Affairs, Inc., 1971), hal. 39.

²⁴¹ *Ibid*, hal. 40-45.

²⁴² *Ibid*, hal. 32.

kepada Kantor Paten Amerika Serikat. Dalam kepemilikan bersama, inti dari perjanjian lisensi paten tidak lain adalah perjanjian dimana pemberi lisensi untuk tidak menggugat penerima lisensi. Jadi tidak perlu ada form lisensi khusus yang dibutuhkan karena lisensi merupakan kontrak yang mungkin memasukkan segala ketentuan yang telah disetujui para pihak, termasuk pembayaran royalti.²⁴³

Pedoman ini juga mengingatkan bahwa *Grant Back* mungkin memiliki efek anti persaingan, “jika secara substansial mengurangi insentif penerima lisensi untuk terlibat dalam R&D, dan dengan demikian membatasi persaingan di pasar inovasi.”²⁴⁴ Dalam menerapkan analisa *rule of reason* pada ketentuan *Grant Back*, pengadilan harus mengidentifikasi sejumlah faktor yang terkait sebelum memutuskan klausula *Grant Back* merupakan klausula yang dilarang atau tidak:

1. Apakah *Grant Back* tersebut eksklusif atau non-eksklusif
2. Jika eksklusif, apakah penerima lisensi berhak untuk menggunakan perbaikan atau pengembangannya
3. Apakah *Grant Back* yang menghalangi, berupa izin, atau memperbolehkan pemberi lisensi untuk memberikan sublisensi
4. Apakah *Grant Back* terbatas pada lingkup lisensi paten atau mencakup penemuan yang tidak akan melanggar paten lisensi
5. Jangka waktu *Grant Back*
6. Apakah *Grant Back* tersebut bebas royalti
7. Kekuatan pasar dari para pihak
8. Para pihak yang merupakan kompetitor
9. Pengaruh *Grant Back* pada insentif untuk penelitian pembangunan.²⁴⁵

²⁴³ U.S Patent and Trademark Office, “General Information Concerning Patents”, http://www.uspto.gov/patents/resources/general_info_concerning_patents.jsp, diunduh 14 Desember 2011.

²⁴⁴ U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*.

²⁴⁵ Jonathan M. Jacobson, *Antitrust Law Developments (sixth)*, hal. 1086.

3.4.2.3 Jepang

Serupa dengan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 dan *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* yang dibuat di Amerika Serikat, maka di Jepang terdapat Pedoman *Guidelines for The Use of Intellectual Property Under The Antimonopoly Act*. Dalam Pedoman ini diatur mengenai ketentuan *Grant Back* secara tidak langsung. Pemberian lisensi kembali untuk penggunaan teknologi yang telah dilisensikan tetapi dengan tambahan fungsi baru secara umum serupa dengan lisensi untuk teknologi yang dikembangkan. Penambahan fungsi baru pada teknologi yang sudah dilisensikan tidak dianggap sebagai penghambat terkait pelisensian tersebut.

Jika pemberi lisensi dari teknologi ini mengajukan pelisensian baru yang menggabungkan beberapa fungsi yang terkait dengan teknologi yang telah diterapkan, maka lisensi baru ini memiliki efek mencegah penerima lisensi dari penggunaan teknologi yang telah diterapkan dan menyebabkan penerima lisensi tidak dapat memilih selain menerima lisensi baru ini. Hal ini menyebabkan terjadinya praktek perdagangan tidak sehat.

Berdasarkan hukum Paten Jepang Nomor 121/1959 yang telah diamandemen, pemilik paten dapat memberikan lisensi non-eksklusif maupun eksklusif.²⁴⁶ Penerima lisensi eksklusif dapat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan invensi yang dipatenkan untuk memperluas izin melalui pemberian kontrak lisensi. Lisensi eksklusif dapat dialihkan hanya dimana invensi yang dilisensikan tersebut dapat digunakan, dimana segala sesuatu yang diinginkan memerlukan izin dari pemberi lisensi.²⁴⁷ Dalam lisensi eksklusif, penerima lisensi dapat memberikan hak untuk berjanji atau memberikan lisensi non-eksklusif kepada pihak ketiga atas izin dari pemberi lisensi awal.²⁴⁸ Berbeda dengan penerima lisensi eksklusif, pemegang lisensi non-eksklusif dapat memberikan

²⁴⁶ Japan Patent Office, Patent Act, Act No. 121 of 1959, pasal 78.

²⁴⁷ *Ibid*, pasal 77 ayat (3).

²⁴⁸ *Ibid*, ayat (4).

lisensi non-eksklusif kepada setiap pihak ketiga tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemberi lisensi awal.²⁴⁹

Di Jepang, suatu perjanjian lisensi harus didaftarkan pada *Japan Patent Office* agar lisensi tersebut dapat efektif terhadap setiap pihak yang menginginkan hak paten tersebut.²⁵⁰ Pengalihan atau pemberian lisensi non-eksklusif akan aktif terhadap pihak ketiga hanya apabila lisensi tersebut didaftarkan, kecuali pada beberapa hal tertentu yang telah diatur pada UU Paten Jepang, antara lain terhadap invensi yang diperoleh oleh orang yang dipekerjakan suatu perusahaan dan hak paten yang menyinggung hak paten yang tidak sah.²⁵¹ Maka dari itu, pemegang lisensi non-eksklusif tidak dapat dilindungi terhadap pihak ketiga jika perjanjian lisensi tidak didaftarkan pada Kantor Paten Jepang.

Ketika pemberi lisensi membebaskan penerima lisensi suatu kewajiban untuk tidak menggunakan hak yang dimilikinya atau yang diperolehnya, hal ini dapat berakibat pada persaingan dalam pasar dimana pemberi lisensi dapat meningkatkan posisinya dalam pasar produksi dan teknologi yang di sisi lain mengurangi insentif penerima lisensi dari hasil R&D yang telah dilakukannya. Hal ini dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Namun, apabila pemberi lisensi memberi kewajiban untuk melisensikan kembali pengembangan teknologi dengan *Grant Back* non-eksklusif, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai persaingan usaha tidak sehat secara umum.

Dalam *Guidelines for The Use of Intellectual Property Under The Antimonopoly Act* diatur pula mengenai kewajiban untuk menyerahkan pengembangan teknologi atau melakukan lisensi eksklusif untuk teknologi yang dikembangkan. Jika pemberi lisensi menentukan penerima lisensi untuk memberi kepada pemberi lisensi suatu hak atas pengembangan teknologi yang ditemukannya atau memberikan pemberi lisensi suatu lisensi eksklusif untuk itu, maka ketentuan ini dengan pasti meningkatkan posisi pemberi lisensi di dalam pasar teknologi dan produk dan menahan penerima lisensi untuk meneliti dan

²⁴⁹ *Ibid*, pasal 78.

²⁵⁰ *Ibid*, pasal 99 ayat (1).

²⁵¹ *Ibid*, ayat (3).

mengembangkan objek yang dilisensikan, serta menghambat mereka dari penggunaan hasil pengembangan teknologi mereka. Kewajiban yang memaksa penerima lisensi untuk memberikan hak atas pengembangan teknologi yang mereka temukan kepada pemberi lisensi sama saja membatasi kebebasan mereka dari penghasilan yang harusnya diperoleh penerima lisensi. Namun, memang pada kenyataannya pengembangan teknologi yang dibuat penerima lisensi tidak dapat digunakan tanpa objek yang dilisensikan pertama kali.

Terkait kewajiban untuk melisensikan dengan klausula *Grant Back* non-eksklusif untuk teknologi yang dikembangkan, pada pedoman disebutkan ketika pemberi lisensi meminta pencantuman klausul ini maka hal ini tidak dengan serta merta dianggap persaingan usaha tidak sehat, sejauh penerima lisensi dapat dengan bebas menggunakan pengembangan teknologi yang dihasilkannya. Kewajiban ini memiliki dampak yang kecil terhadap kegiatan bisnis untuk penerima lisensi dan tidaklah menghambat penerima lisensi untuk melakukan R&D lebih lanjut. Namun, jika kewajiban tersebut diberikan batas atas siapa yang dapat memperoleh lisensi untuk menggunakan pengembangan teknologi tersebut, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya motivasi penerima lisensi untuk melakukan R&D dan kemungkinan hal ini dapat meningkatkan posisi pemberi lisensi di dalam pasar produk dan teknologi. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

BAB 4
ANALISA HUKUM TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA GRANT
BACK DALAM PERJANJIAN LISENSI PATEN

4.1. Penerapan Klausula *Grant Back* dalam Kasus *Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co.*

Perjanjian lisensi yang memuat klausula *Grant Back* di Amerika Serikat yang paling terkenal dan menjadi yurisprudensi bagi pengadilan di Amerika Serikat adalah kasus antara *Transparent-Wrap Mach. Corp.* melawan *Stokes & Smith Co.* yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1947. Melalui putusan Mahkamah Agung *Transparent-Wrap Mach. Corp. V. Stokes & Smith Co.*, 329 U.S. 637 (1947) pada tanggal 3 Maret 1947 dijelaskan bahwa *Transparent-Wrap Mach. Corp.* merupakan suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat yang memperoleh hak paten pada tahun 1934 atas sebuah mesin yang dapat membuat paket transparan, sekaligus mengisinya dengan barang seperti permen, dan memberi segel atas barang tersebut yang diberikan merek “Transwrap”.

Selanjutnya, *Transparent-Wrap Mach. Corp.* memberikan lisensi paten atas mesin tersebut kepada *Stokes & Smith Co.* Dalam perjanjian lisensi paten tersebut, *Transparent-Wrap Mach. Corp.* sebagai pemberi lisensi memberikan suatu lisensi eksklusif yang mana memberikan *Stokes & Smith Co.* sebagai penerima lisensi suatu hak untuk memproduksi dan menjual mesin “Transwrap” di Amerika Serikat, Kanada, dan Mexico. Perjanjian lisensi ini berisi mengenai royalti yang harus dihitung dan dibayarkan oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dengan alternatif pemberi lisensi dapat memperbarui perjanjian tersebut setelah periode 5 tahun selama paten tersebut berlaku dan dilindungi oleh perjanjian lisensi (d disesuaikan dengan peraturan jangka waktu dalam peraturan paten yang berlaku atas mesin tersebut).

Perjanjian ini dapat berakhir dengan cara penerima lisensi memberitahukan secara spesifik atas kelalaian yang dilakukan pihak pemberi lisensi. Penerima lisensi juga harus tunduk pada ketentuan *Grant Back* yang dibuat oleh pemberi lisensi dalam perjanjian lisensi di antara mereka, dimana ia diharuskan memberi segala perkembangan paten yang terdapat pada mesin tersebut, yang dapat dipakai untuk mesin dan cocok untuk digunakan sehubungan dengan itu, kepada pemberi lisensi.²⁵² Penerima lisensi memberitahukan pemberi lisensi bahwa tindakan pemberi lisensi meminta penerima lisensi untuk mengungkapkan hasil pengembangan paten, kemudian pemberi lisensi menentukan kelanjutan dari pengembangan paten tersebut merupakan pelanggaran dari perjanjian. Penerima lisensi pun meminta pemberi lisensi untuk memperbaiki ketentuan tersebut atau perjanjian lisensi paten tersebut akan berakhir segera.

Penerima lisensi kemudian mengajukan gugatan terhadap pemberi lisensi melalui Pengadilan Distrik (*District Court*) karena merasa dirugikan atas klausula tersebut. Penerima Lisensi sebagai pemohon meminta (1) hasil pengembangan paten diberikan kepadanya, (2) perjanjian lisensi paten yang sedang dijalankan tersebut diakhiri, (3) pemberi lisensi dilarang menggunakan paten yang telah dikembangkan/modifikasi. Pada hasilnya, Pengadilan Distrik menolak permintaan

²⁵² Bagian-bagian yang relevan dari ketentuan ini berbunyi sebagai berikut:

”Jika pemegang lisensi akan menghasilkan perbaikan pada suatu penemuan atau invensi yang dapat diaplikasikan pada Mesin Kemasan Transwrap dan cocok untuk dihubungkan dengan mesin tersebut dan digunakan untuk membuat dan menutup kemasan, tetapi tidak untuk memenuhi ataupun mengisi kemasan tersebut, maka harus diserahkan kepada pemberi lisensi, yang mungkin atas pilihannya sendiri, mengajukan permohonan paten atas mencakup hal yang sama. Dalam hal kegagalan pemberi lisensi sehingga untuk mengajukan permohonan paten meliputi seperti perbaikan tambahan, invensi atau ide yang dapat dipatenkan, penerima lisensi mendapat mengajukan hal yang sama. Dalam hal seperti tambahan pada permohonan paten yang diaplikasikan untuk dan diberikan untuk pemberi lisensi, mereka akan dianggap tercakup pada ketentuan dalam perjanjian lisensi, dan mungkin digunakan oleh penerima lisensi seperti dibawah ini tanpa pertimbangan lebih lanjut, biaya lisensi, atau royalti yang seperti di atas telah disediakan. Dalam hal bahwa setiap perbaikan tambahan tersebut telah dipatenkan oleh penerima lisensi untuk penggunaan terkait Mesin Kemasan Transwrap (setelah penolakan untuk pengajuan atas paten tersebut), pemberi lisensi mungkin, bagaimanapun, telah menggunakan tetapi tidak secara eksklusif menggunakan hal yang sama diluar dari beberapa wilayah yang melindungi perjanjian lisensi ini. Biaya untuk mendapatkan semua paten tersebut diharuskan untuk dibayarkan kepada para pihak yang mengajukan untuk itu.

Melalui ketentuan lain dalam perjanjian ini, juga keberatan, yang telah ditentukan, selama jangka waktu lisensi berlaku, semua perbaikan paten, baik yang dijamin oleh pemohon atau termohon, hal tersebutlah yang termasuk dalam ketentuan pada lisensi tanpa pembayaran royalti tambahan. Pemohon, bagaimanapun, memiliki hak untuk menggunakan dan lisensi untuk menggunakan segala perbaikan di luar wilayah yang dicakup dalam perjanjian.

pemohon. Kemudian dikeluarkan putusan deklaratoir yang menyatakan isi persyaratan tersebut berdasar perjanjiannya adalah sah. Kondisi yang mengharuskan penerima lisensi untuk memberikan hasil pembaharuan/modifikasi/pengembangan paten kepada pemberi lisensi dinyatakan sebagai bentuk *per se* yang tidak ilegal. Sehingga, penerima lisensi harus menyerahkan segala modifikasi pada objek yang dipatenkan kepada pemberi lisensi. Lalu, penerima lisensi yang tidak puas akan putusan Pengadilan Distrik mengajukan banding melalui Pengadilan Banding (*Circuit Court of Appeals*). Berbeda dengan Pengadilan Distrik, Pengadilan Banding memutuskan sebaliknya berdasarkan voting yang dibuatnya dan diperoleh. Pengadilan Banding berpendapat bahwa klausula dalam perjanjian lisensi tersebut adalah ilegal.²⁵³ Kemudian pemberi lisensi sebagai tergugat merasa keberatan atas putusan tersebut dan meminta surat permintaan untuk *certiorari* (surat perintah meminta tinjauan oleh pengadilan (tinjauan kembali), dikenal di Republik India, Amerika, Roman) yang selanjutnya diberikan untuk menjawab keraguan atas kepentingan publik mengenai keabsahan klausula *Grant Back* dalam perjanjian lisensi paten tersebut.

Pengadilan telah menetapkan bahwa seorang pemilik paten mungkin tidak menjaga dan tidak mengikat suatu lisensi sebagaimana mestinya, seperti dalam penggunaan paten dan penggunaan bahan lain, proses, atau perangkat lain yang berasal/berada di luar dari monopoli paten. Jika beberapa praktek seperti itu ditoleransi, kepemilikan dari paten tersebut akan memberikan kontrol melebihi benda atau hal-hal yang belum dipatenkan kepada penerima paten, tanpa memperoleh patennya terlebih dahulu. Dinyatakan dalam putusan:

Jika pembatasan tersebut sah menurut hukum karena paten tersebut, maka paten itu dapat diperluas melalui kontrak. Hal tersebut menyebabkan tidak ada paten yang diperoleh secara efektif dapat dilindungi seperti paten yang

²⁵³ Pemohon bergabung dengan menerbitkan dan mengajukan gugatan balik yang meminta bahwa perbaikan paten diberikan, bahwa perjanjian yang dijalankan untuk dihentikan, dan termohon dilarang menggunakan paten asli atau paten yang telah dikembangkan. Pengadilan Distrik menolak permintaan pemohon yaitu menyatakan perjanjian berakhir dan menetapkan termohon untuk memberikan pemohon perbaikan paten. Sirkuit Pengadilan Banding, sebaliknya, menyatakan tidak hanya ketentuan yang memberikan perbaikan paten itu saja yang melanggar hukum, tetapi juga pemohon dibebaskan dari setiap pelaksanaan lebih lanjut karena termohon telah menolak perjanjian tersebut untuk memperoleh paten tersebut. Hal ini mengakibatkan diserahkan kembali kepada Pengadilan Distrik untuk menentukan apakah pemohon berhak atas ganti rugi.

telah diterbitkan, dan pemberi lisensi dapat memaksakan hukumnya sendiri kepada penerima lisensi paten.²⁵⁴

Persyaratan dimana penerima lisensi di bawah paten menggunakan suatu bahan yang tidak dipatenkan atau perangkat dengan kekuatan paten kemungkinan besar merupakan pelanggaran dari hukum persaingan, kecuali hal tersebut dilakukan untuk mencoba melindungi paten.²⁵⁵ Penjatuhan putusan atas perjanjian lisensi pada prakteknya tidak hanya tergantung pada hal-hal yang ditunjukkan di atas. Meskipun kontrol dari bahan yang belum dipatenkan dianggap membatasi perdagangan atau monopoli, tetapi hal tersebut tidak akan dikenakan sanksi.

Sejak dinyatakan semua modifikasi paten tidak akan berakhir sampai setelah berakhirnya paten milik penerima lisensi pada mesin, perjanjian tersebut menempatkan pemberi lisensi pada kompetisi yang merugikan. Pemberi lisensi menemukan kesulitan atas hak aksesnya terhadap pengembangan paten yang terkait dengan paten miliknya. Kemudian Mahkamah Agung mengungkapkan:

(1) Kesulitan pertama dari hasil yang dimiliki dengan posisi dari Pengadilan Banding adalah bahwa Kongres telah membuat semua paten dialihkan dan telah memberikan penerima lisensi hak eksklusif yang sama seperti yang diberikan pada penerima paten.

Setiap permohonan untuk paten atau paten atau kepentingan apapun di dalamnya harus dialihkan dalam hukum dengan suatu alat yang secara tertulis, dan pemohon (*applicant*) atau penerima paten atau orang yang ditunjuk penerima paten atau perwakilan hukum dapat memberikan dan menyampaikan hak eksklusif di bawah aplikasi miliknya untuk paten atau paten untuk seluruh atau sebagian tertentu di Amerika Serikat.²⁵⁶

Suatu perbaikan paten, seperti langkah paten dalam proses, dapat memiliki nilai strategis yang besar. Untuk itu mungkin, pada saat berakhirnya paten dasar menjadi kunci untuk keseluruhan suatu teknologi. Pihak yang memegang kunci

²⁵⁴ Pernyataan tersebut dinyatakan di dalam kasus *Morton Salt Co. v. Suppiger Co.*, *supra*, p.314 U. S. 492.

²⁵⁵ Pernyataan tersebut dinyatakan di dalam kasus *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Co.*, *supra*, p. 320 U. S. 667.

²⁵⁶ Pernyataan tersebut dinyatakan di dalam R.S. § 4898, 35 U.S.C.Supp. V, § 47.

tersebut mungkin memiliki keunggulan dalam persaingan. Dengan demikian pihak yang menugaskan dapat kehilangan kekuasaannya atas benda teknologi tersebut. Untuk selanjutnya, ia harus membayar bea/biaya-biaya kepada penerima lisensi jika ia ingin menggunakan invensi tersebut. Artinya, kebebasan pihak yang memberikan paten (pemberi lisensi) hanya terbatas pada apakah pengembangan paten dibuat berdasarkan perjanjian lisensi atau sebaliknya. Padahal, paten berdasar hukum Amerika memberikan penerima paten atau pihak yang ditunjuk suatu “hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, dan menjual invensi atau *discovery* (penemuan yang baru ditemukan)” untuk waktu terbatas.²⁵⁷

(2) Kondisi dalam perjanjian lisensi dinyatakan melanggar beberapa prinsip hukum atau kebijakan umum. Kenyataan bahwa pemberi lisensi memiliki kekuatan untuk menolak lisensi tidak berarti bahwa ia memiliki kekuatan untuk memberikan lisensi dalam kondisi yang ia inginkan. Seperti yang telah diketahui, kekuatan tersebut akan memungkinkan penerima paten tidak hanya untuk mengeskplotasi invensi, tetapi untuk menggunakannya dalam memperoleh monopoli bukan untuk memperoleh paten. Jadi, jika ia dapat mengharuskan semua penerima lisensi untuk menggunakan bahan yang belum dipatenkan miliknya dengan paten yang menjadi objek lisensi, pemberi lisensi akan memiliki atau berada dalam posisi strategis untuk memperoleh suatu monopoli dalam bahan yang belum dipatenkan itu sendiri. Ia memang menggunakan satu monopoli yang disahkan untuk mendapatkan monopoli yang dilegalisasi lainnya. Tetapi, perlindungan dari persaingan dalam penggunaan bahan yang belum dipatenkan tidak diberikan baik oleh UU Paten atau hukum umum. Pemilik paten boleh memperluas paten melalui benda yang belum dipatenkan apabila benda yang belum dipatenkan tersebut tidak melarang adanya pengendalian pasar atau monopoli.

Terlepas dari pelanggaran hukum anti persaingan yang akan segera kita umumkan, hasil akhirnya adalah apakah pemilik dari paten dasar (pemberi lisensi) menggunakan lisensi untuk mendapatkan paten yang telah dimodifikasi atau menggunakan kekayaan yang telah ia akumulasikan dengan cara mengeksploitasi paten dasar untuk tujuan tersebut. Singkatnya, sebuah lisensi paten tidak boleh

²⁵⁷ Pernyataan tersebut dinyatakan di dalam R.S. § 4884, 35 U.S.C. § 40.

digunakan secara paksa untuk memaksakan suatu kondisi yang bertentangan dengan kebijakan umum. Tapi apa yang termasuk dalam ketentuan dalam perjanjian lisensi adalah jelas bukan *per se* yang bertentangan dengan kepentingan publik. Ada pendapat bahwa penegakan dari kondisi ini memberikan penerima lisensi sedikit keuntungan untuk membuat invensi ketika ia terikat untuk menyerahkan kepada pemberi lisensi suatu produk hasil invensi genius-nya. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari UU Paten adalah untuk memperluas kemajuan ilmu pengetahuan dan kesenian yang berguna.²⁵⁸ Dengan alasan tersebut, setiap paten yang dimodifikasi dapat dimanfaatkan dengan segera dan dapat dieksploitasi untuk kepentingan lisensi, serta manfaatnya akan berlanjut terus menerus sepanjang perjanjian diperbarui.

(3) Mahkamah Agung dalam peninjauannya cukup sadar akan kemungkinan penyalahgunaan dalam praktek lisensi paten dengan syarat penerima lisensi memberikan seluruh perbaikan paten kepada pemberi lisensi dan kemungkinan perangkat tersebut dapat digunakan dengan suatu tujuan atau mengakibatkan pelanggaran UU Anti Persaingan. Pemberi lisensi memperoleh dua paten sehingga mendapat dua hak monopoli. Pemilik dari paten dasar kemungkinan dapat memperoleh kekuasaannya atas industri tersebut dengan lama setelah paten dasar berakhir. Kompetitor mungkin dapat dihilangkan, dan perusahaan monopoli dapat disempurnakan dan dilanjutkan.²⁵⁹

Bagi sebagian pemegang paten, hak eksklusif pada paten dapat digunakan untuk melanggar UU Anti Monopoli dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Beberapa pelanggaran dapat muncul melalui kondisi lisensi ini dimana pemberi lisensi berupaya untuk mengendalikan jalannya penerima lisensi melalui penetapan harga atau dengan pembatasan praktek lainnya. Bagaimanapun, Kongres telah membuat larangan yang tidak spesifik berdasar pada hukum anti

²⁵⁸ Pernyataan tersebut dinyatakan di dalam kasus *United States v. Masonite Corporation*, *supra*, p. 316 U. S. 278.

²⁵⁹ Lihat *Patents and Free Enterprise, Monograph No. 31, Investigation of Concentration of Economic Power, Temporary National Economic Committee, 76th Cong., 3d Sess., chs. V & VII; Wood, Patents and Antitrust Law (1941), chs. 3 & 4; Marcus, Patents, Antitrust Law and Antitrust Judgments through Hartford-Empire. (1946) 34 Georgetown L.J. 1.*

persaingan usaha mengenai penyerahan kembali hasil pengembangan paten penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa praktek pada kasus “Transwrap” disini memiliki imunitas. Mahkamah Agung hanya berpendapat bahwa dimasukkannya dalam perjanjian lisensi mengenai suatu kondisi yang membutuhkan penerima lisensi untuk membuat perbaikan paten bukanlah merupakan *per se illegal* dan tidak dijalankan. Dalam kasus ini, beberapa hakim tidak setuju dengan putusan ini. Salah seorang hakim yaitu Hakim Murphy yakin bahwa putusan pengadilan dalam kasus ini terlalu memperluas ruang dari monopoli paten.

4.2. Dampak Klausula *Grant Back* dalam Kasus *Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co.*

Dari awal perjanjian lisensi akan dibuat oleh para pihak, seharusnya *Stokes & Smith Co.* sebagai penerima lisensi melihat terlebih dahulu isi perjanjian lisensi yang dibuat oleh *Transparent-Wrap Mach. Corp* sebagai pemberi lisensi. Perlu dicermati apakah terdapat ketentuan yang secara implisit maupun eksplisit akan menimbulkan kerugian pada dirinya selama perjanjian lisensi tersebut dijalankan nantinya. Memang, pihak pemberi lisensi biasanya berada pada posisi dominan sehingga menyudutkan posisi penerima lisensi dan memaksa penerima lisensi untuk memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam rangka pemberian lisensi atau penerima lisensi tidak akan memperoleh lisensi tersebut. Suatu pengembangan paten mungkin memiliki nilai strategis yang besar, seperti langkah paten dalam proses. Sehingga pada saat berakhirnya paten dasar, pengembangan paten dapat menjadi kunci untuk keseluruhan suatu teknologi. Pihak yang memegang kunci tersebut akan memperoleh keunggulan dalam persaingan.

4.2.1 Pengaruh Klausula *Grant Back* pada *Stokes & Smith Co.*

Adapun dari putusan kasus di atas dapat dilihat pengaruh klausula *Grant Back* dalam perjanjian lisensi bagi *Stokes & Smith Co.* sebagai penerima lisensi antara lain:

- 1) Tidak memperoleh hak paten atas invensi yang ia hasilkan terkait dengan paten yang dilisensikan. Dengan tidak memperoleh hak paten tersebut berarti ia kehilangan hak monopoli atas benda tersebut. Kehilangan hak monopoli tersebut mengakibatkan hilangnya hak eksklusif yang seharusnya ia peroleh sama seperti yang diberikan pada penerima paten, hilangnya hak untuk melakukan sublisensi kepada pihak lainnya, dan hilangnya royalti yang seharusnya ia peroleh dari pihak lainnya.
- 2) Dengan adanya klausula *Grant Back* maka ia diharuskan memberi kepada pemberi lisensi segala hasil pengembangan paten yang terdapat pada mesin “Transwrap” yang dapat dipakai dan cocok untuk digunakan sehubungan dengan mesin tersebut. Dengan ketentuan tersebut maka pemberi lisensi lah yang menentukan kelanjutan atas pengembangan atas paten tersebut, sehingga penerima lisensi tidak memperoleh kontrol sedikit pun atas invensi yang ia hasilkan.
- 3) Penerima lisensi harus mengungkapkan semua hal yang terkait hasil pengembangan paten tersebut, baik formula, cara kerja, dan *know-how* benda tersebut.
- 4) Penerima lisensi tidak dapat memperpanjang jangka waktu paten miliknya yang seharusnya hak tersebut ia peroleh dari hasil invensinya, karena sesungguhnya semua modifikasi paten tidak akan berakhir sampai setelah berakhirnya paten milik penerima lisensi pada mesin tersebut.
- 5) Penerima lisensi tetap harus membayar biaya-biaya dan/atau royalti kepada pemberi lisensi apabila ia ingin menggunakan invensi yang ia hasilkan sendiri.
- 6) Di kemudian hari, penerima lisensi akan sulit, malas atau bahkan tidak mau lagi menghasilkan invensi lain karena ketentuan tersebut, yang mana sesungguhnya perusahaan tersebut memiliki sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan benda yang dapat menguntungkan banyak pihak.

Tetapi sebenarnya, tanpa perjanjian lisensi paten, baik yang mencantumkan klausula *Grant Back* atau tidak mencantumkannya, penerima lisensi tidak akan dapat menghasilkan invensi yang terkait dengan mesin “Transwrap”, karena sebenarnya ia hanya mengembangkan ide lama milik pemberi lisensi, tidak menciptakan invensi tersebut dari awal. Adapun dengan bersumber dari komponen dan *know-how* pada mesin tersebut, penerima lisensi dapat menghasilkan benda yang lebih hemat, praktis, dan ekonomis nantinya di pasar atau sebaliknya. Selain itu, penerima lisensi juga bisa saja menggunakan *good will* atau nama besar dari mesin “Transwrap” tersebut dalam mempromosikan pengembangan paten miliknya. Tanpa lisensi paten dan *Grant Back* maka ia tidak dapat membuat invensi ketika ia terikat untuk menyerahkan kepada pemberi lisensi suatu produk hasil invensi kreatifnya.

4.2.2 Pengaruh Klausula *Grant Back* pada *Transparent-Wrap Mach. Corp.*

Adapun dari putusan kasus di atas dapat dilihat pengaruh klausula *Grant Back* dalam perjanjian lisensi bagi *Transparent-Wrap Mach. Corp.* sebagai pemberi lisensi antara lain:

- 1) Mengendalikan jalannya penerima lisensi melalui pembatasan-pembatasan yang ia masukkan dalam perjanjian lisensi paten tersebut.
- 2) Pemberi lisensi dapat mengeksploitasi semua hal yang terkait paten miliknya dalam perjanjian lisensi, dimana ia memperoleh hasil pengembangan paten yang dihasilkan penerima lisensi selama berada dalam ruang lingkup paten miliknya dan selama perjanjian lisensi berjalan.
- 3) Memiliki kontrol atas hasil pengembangan paten sehingga ia dapat menentukan kelanjutan atas invensi tersebut, baik mengenai siapakah yang dapat memperoleh hak paten tersebut maupun bagaimana pengaturan atas invensi tersebut terkait royalti.

- 4) Pemberi lisensi dapat memperluas paten melalui benda yang belum dipatenkan apabila benda yang belum dipatenkan tersebut tidak melarang adanya pengendalian pasar atau monopoli.
- 5) Memperoleh monopoli dalam benda yang belum ia patenkan dan bukan hasil invensinya sendiri. Dengan begitu, ia dapat memperoleh monopoli yang dilegalisasi lainnya melalui satu monopoli paten miliknya yang menjadi objek lisensi. Pemberi lisensi memperoleh dua paten sehingga mendapat dua hak monopoli yang kemungkinan dapat memperoleh kekuasaannya atas industri tersebut lebih lama setelah paten dasar berakhir.

Memang berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat pemberi lisensi dengan jelas melakukan upaya persaingan usaha yang tidak sehat. Tetapi apabila klausula *Grant Back* tersebut dihilangkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya, yaitu:

- 1) Kehilangan hak dalam mengakses pengembangan paten yang dihasilkan oleh penerima lisensi. Padahal, invensi tersebut dibuat berdasarkan paten miliknya yang menjadi objek lisensi.
- 2) Jangka waktu paten akan berakhir saat paten dasar berakhir. Padahal, pemberi lisensi dapat memperpanjang hak monopolinya melalui hasil pengembangan paten tersebut.
- 3) Penerima lisensi akan kehilangan hak atas benda-benda yang baru dan berteknologi lebih baik daripada paten yang dilisensikannya, sehingga ia hanya memperoleh teknologi yang usang dari paten miliknya.
- 4) Ia harus membayar biaya maupun royalti kepada penerima lisensi untuk menggunakan invensi yang diciptakan oleh penerima lisensi.

4.3. Perbandingan Implementasi Hukum Tiga Negara terhadap Kasus *Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co.*

Bila kasus "Transwrap" terjadi saat ini maka mungkin penerapan hukum lain dapat digunakan untuk memberikan putusan yang tepat atas kasus seperti ini.

Bila kasus "Transwrap" terjadi di antara negara-negara yang menjadi anggota TRIPs, maka berdasarkan TRIPs Pasal 40, pengaturan *Grant Back* dalam kasus mesin "Transwrap" diperbolehkan. Tetapi hal ini patut dicurigai mengakibatkan penyalahgunaan HKI yang menimbulkan efek kerugian pada persaingan dalam pasar terkait. Untuk itu dibutuhkan analisa *rule of reason* untuk melihat akibatnya, karena tidak bisa ditentukan begitu saja tanpa melihat efek kepada penerima lisensi dan pihak lainnya yang merasa dirugikan. Selain itu perlu dipertimbangkan juga alasan *Transparent-Wrap Mach. Corp.* sebagai pemberi lisensi menggunakan klausul tersebut karena ia berupaya untuk mencegah penerima lisensi dalam mengendalikan sejumlah praktek lisensi yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka, karena ia juga tidak mau kehilangan hak untuk memonopoli paten miliknya selama jangka waktu paten miliknya belum berakhir.

4.3.1 Indonesia

Di Indonesia, memang belum ditemukan perjanjian lisensi paten yang memuat klausul *Grant Back* dikarenakan tidak adanya Peraturan Pemerintah mengenai pencatatan lisensi kepada Direktorat Jenderal HKI. Hal ini menyebabkan pemerintah sulit mengetahui bila ternyata di dalam suatu perjanjian lisensi memuat unsur-unsur yang dapat merugikan perekonomian nasional. Selain itu kesulitan mengetahui isi perjanjian lisensi dikarenakan perjanjian lisensi sering dianggap sebagai rahasia dagang yang mana hanya para pihak dalam perjanjian lisensi yang boleh mengetahui.

Penulis kemudian mencoba mencari informasi mengenai eksistensi dan implikasi klausula *Grant Back* di beberapa instansi pemerintah terkait dan perusahaan yang diduga menyisipkan klausula tersebut dalam perjanjian lisensi mereka. Tetapi dalam mencari informasi, penulis menemukan kesulitan. Kesulitan tersebut antara lain dikarenakan perjanjian lisensi dianggap sebagai rahasia dagang maka penulis pun dilarang memperoleh data terkait perjanjian lisensi. Selain itu di beberapa perusahaan diwajibkan untuk bekerja di perusahaan mereka terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara dan memperoleh data perusahaan.

Ketika melakukan wawancara dengan Direktur Paten, dinyatakan bahwa sampai saat ini tidak pernah ada masalah perjanjian lisensi terkait klausula *Grant Back* dikarenakan belum ada Peraturan Pemerintah mengenai Pendaftaran atau Pencatatan Lisensi. Tanpa peraturan tersebut, maka sulit untuk mengetahui perjanjian lisensi apa saja telah ada diadakan di Indonesia, baik jenis, isi, dan para pihaknya tidak diketahui oleh Direktorat Jenderal HKI. Hal tersebut mengakibatkan penerima lisensi dan pemberi lisensi dapat dengan leluasa melakukan perjanjian lisensi tanpa diketahui pihak lain di luar.

Hal serupa juga dinyatakan pihak KPPU yang hingga kini tidak menemukan kasus perjanjian lisensi yang melibatkan klausula *Grant Back*. Pihak KPPU menyampaikan bahwa belum pernah ada pihak yang melapor mengenai kasus serupa dengan “Transwrap”. KPPU hanya memeriksa kasus yang mengakibatkan kegoncangan pada pasar dan yang diduga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam memeriksa suatu kasus, KPPU menunggu adanya laporan terlebih dahulu, baik dari pihak yang dirugikan atau pihak ketiga yang melihat adanya kerugian atau akan munculnya kerugian pada pasar. Sehingga dalam kasus seperti “Transwrap”, KPPU akan sulit memeriksa perjanjian tersebut. Hal ini disebabkan klausula *Grant Back* tidak selalu berdampak pada pasar, tetapi lebih berdampak negatif pada penerima lisensi yang berujung pada persaingan usaha tidak sehat.

Kedua instansi pemerintah di atas tidak berinisiatif untuk mencari lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya klausula tersebut di antara perusahaan yang berdomisili di Indonesia. Mereka harusnya bekerja lebih keras untuk meminta kepada pemerintah membuat peraturan mengenai perjanjian lisensi, karena

1. Banyaknya insentif yang mungkin sebenarnya dapat diperoleh negara dari hasil pendaftaran dan pencatatan lisensi
2. Bila perjanjian lisensi dilakukan di antara dua negara tanpa ada peraturan yang jelas mengenai pencatatan lisensi, Indonesia yang umumnya sebagai negara penerima lisensi akan dirugikan dan sulit menggugat pihak luar bila terdapat klausula yang merugikan bangsa.

Saat melakukan wawancara dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Riset dan Teknologi (Ristek) juga tidak ditemukan kasus mengenai perjanjian lisensi yang memuat klausula *Grant Back*. Hal ini dikarenakan belum ada paten yang dihasilkan BPPT dan Ristek yang dilisensikan. Menurut Bapak Rubi Rubini²⁶⁰ mengenai *Grant Back*, di Amerika mungkin perjanjian yang mencantumkan klausula tersebut diperbolehkan dan dianggap sebagai *per se* ilegal, tetapi setiap negara memiliki pengaturan hukum yang berbeda sehingga keputusan untuk menyatakan klausula tersebut sah atau tidak adalah tergantung pada kasus dan pengaturan setiap negara. Mengingat pasal 1320 KUHPdata, suatu perjanjian lisensi dapat dibatalkan bila ternyata bertentangan dengan hukum saat pelaksanaannya. Sebenarnya sulit untuk memperjanjikan sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Menurut Bapak Sabartua²⁶¹ ditemui di tempat lain, di Indonesia lisensi seringkali hanya dilakukan *hand to hand*, karena pendaftaran di Dirjen HKI mengeluarkan biaya yang besar dan belum tentu menghasilkan keuntungan. Terkait dengan kemungkinan pengembangan lisensi di PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dijelaskan oleh narasumber bahwa PTDI tidak mengembangkan lisensi. PTDI hanya merupakan bengkel. Misal, Amerika Serikat melisensikan pesawat ke Belgia, kemudian Belgia meminta PTDI untuk mengerjakan apa yang dilisensikan tersebut. Tetapi hal tersebut tidak membuat klaim baru untuk PTDI, kecuali bila Indonesia menemukan atau mengembangkan sesuatu hal tersebut merupakan hal yang berbeda dan menimbulkan kerja sama Indonesia dengan Belgia. Indonesia seringkali hanya mengerjakan pekerjaan yang sudah terlisensi, tetapi bukan merupakan *licensee*. *Grant Back* termasuk perjanjian kerahasiaan mengikat sehingga Indonesia tidak serta merta dapat meminta klaim bila tidak ada bukti Indonesia memperoleh lisensi dari Belgia (hal ini terkait lisensi ulang).

²⁶⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Rubi Rubini. Penasehat hukum di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tanggal 8 Juli 2011.

²⁶¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sabartua Tanpubolon, Kepala Sub Bidang Perlindungan Kekayaan Intelektual di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tanggal 8 Juli 2011.

Ditambahkan oleh Bapak Medy Parli Sargo²⁶², masalah mengenai pelarangan lisensi diatur dalam *Transfer of Technology Code 1978* (ToT). Dalam pengaturan tersebut terdapat larangan-larangan perjanjian lisensi antar kedua belah pihak, khususnya yang dilakukan pemberi lisensi. *Grant Back* dapat berupa hal yang legal atau ilegal. Ia menganggap bahwa klausula *Grant Back* dapat legal bila teknologi masih berada di tangan pengembang, dalam hal ini penerima lisensi. Ia berhak memberikan kepada pemberi lisensi tetapi teknologi atau *know-how* tetap dipegang oleh penerima lisensi. Sehingga bila penerima lisensi mengembangkan lisensi tersebut tetapi pemberi lisensi melarang penerima lisensi mendapat klaim atas penemuan yang dimilikinya tersebut, maka hal itu merupakan perjanjian lisensi yang ilegal. Perlu dilihat pula apakah Indonesia sudah meratifikasi ToT atau belum, sehingga apabila sudah diratifikasi maka perjanjian lisensi dapat dibatalkan demi hukum bila ternyata merugikan dan menghambat teknologi *licensee*.

Terkait *Grant Back*, Bapak Medy menyatakan bahwa terdapat suatu masalah yang cukup serupa dengan hal tersebut. Masalah ini mengenai lisensi PT Toto Jepang kepada PT Surya Toto Indonesia, yang mana hasil pengembangan oleh pihak Indonesia diminta oleh pihak Toto Jepang dengan alasan akan disesuaikan dengan standar Jepang, tetapi kemudian diketahui bahwa hasil pengembangan tersebut diakui dan didaftarkan sebagai paten milik Jepang bukan Indonesia. Tentu saja Indonesia sebagai pihak penerima lisensi berada dalam *bargaining power* yang lemah. Tetapi masalah ini tidak dibuka ke publik, sehingga kemungkinan hanya diselesaikan secara internal dan tidak ditelusuri lebih lanjut karena tidak ada pihak yang melaporkan hal tersebut.

Maka dari itu, dengan menggunakan kasus mesin "Transwrap", penulis mencoba menerapkan hukum Indonesia sebagai dasar hukum untuk memutuskan kasus tersebut. Terkait dengan UU Anti Monopoli, Undang-Undang ini melarang monopoli secara *rule of reason* yang berarti bahwa monopoli akan dilarang jika mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat secara signifikan dan dengan

²⁶² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Medy Parli Sargo, Plt. Kepala Bidang Perguruan Tinggi dan Lemlitbang di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tanggal 8 Juli 2011.

pertimbangan monopoli tersebut nantinya akan mengakibatkan praktek monopoli. Untuk itu perlu dilihat berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur praktek monopoli:²⁶³

- a. Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha lain: pada kasus di atas, tentu saja apabila *Grant Back* dibuat secara eksklusif, sudah dapat dipastikan *Transparent-Wrap Mach. Corp.* sebagai penerima lisensi memenuhi unsur ini dikarenakan penerima lisensi diharuskan menyerahkan seluruh hal terkait paten yang dilisensikan kepada dirinya. Hal tersebut dapat menyebabkan penerima lisensi memiliki penguasaan terhadap mesin sejenis "Transwrap".
- b. Terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa tertentu: pada kasus di atas, secara tidak langsung penerima lisensi dapat menggunakan kekuatannya untuk menguasai pemasaran mesin "Transwrap" dan pengembangannya yang serupa yang diperoleh dari penerima lisensi, jika di dalam suatu pasar hanya ia yang memiliki jenis mesin tersebut.
- c. Terjadi persaingan usaha tidak sehat: pada kasus di atas, hal ini dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena klausula tersebut mengakibatkan penerima lisensi kehilangan hak paten dan hak monopoli atas pengembangan yang dilakukannya. Adapun hal tersebut menyebabkan penerima lisensi tidak dapat berkompetisi menggunakan invensi yang ia ciptakan.
- d. Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum: pada klausula ini perlu dibuktikan apakah ada kerugian pada pasar dan masyarakat yang diakibatkan klausula *Grant back* tersebut.

Adapun pada kasus ini pemberi lisensi dapat dinyatakan melakukan posisi dominan dengan melihat syarat-syarat tertentu. Penguasaan posisi dominan di

²⁶³ Indonesia, *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, pasal 17.

dalam HPU tidak dilarang, sepanjang pelaku usaha tersebut dalam mencapai posisi dominannya atau menjadi pelaku usaha yang lebih unggul pada pasar yang bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara yang *fair*.²⁶⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka klausula *Grant Back* dalam perjanjian lisensi paten belum tentu merupakan praktek monopoli sehingga diperlukan alasan yang tepat untuk menentukan apakah perbuatan tersebut melanggar UU Anti Monopoli.

Sementara berdasar Peraturan KPPU, dengan jelas dicantumkan bahwa *Grant Back* merupakan salah satu klausula yang dapat bersifat anti persaingan usaha, walau tidak dengan rinci dijelaskan kriteria yang dapat menimbulkan dan tidak dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Bila *Transparent-Wrap Mach. Corp.* terbukti menyebabkan penerima kehilangan lisensi dan *Stokes & Smith Co.* terbukti kehilangan hak atas pengembangan paten tersebut, maka klausula *Grant Back* tersebut dilarang oleh pedoman ini. Tetapi Pedoman tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut kriteria *Grant Back* yang dapat bersifat anti persaingan usaha dan sanksinya. Selain tidak terdapat sanksi bagi para pihak yang melanggar, Pedoman ini juga tidak kuat dan tidak mengikat setiap pihak seperti UU Anti Monopoli. Tetapi pedoman ini dapat digunakan oleh KPPU sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa suatu perjanjian lisensi yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dengan tetap berdasar pada UU Anti Monopoli. Dengan demikian tetap diperlukan pembuktian dan pertimbangan KPPU untuk menilai apakah ketentuan tersebut menyebabkan persaingan usaha tidak sehat mengingat pemberi lisensi sebagai pemegang hak paten memiliki hak untuk memonopoli paten miliknya. Setelah KPPU memutuskan berdasarkan UU Anti Monopoli dan pedoman ini, maka KPPU dapat membawa masalah ini ke pengadilan untuk memperoleh putusan yang kuat dan mengikat.

Sedangkan di dalam UU Paten terkait alih teknologi, klausula *Grant Back* yang dapat secara langsung maupun tidak langsung memuat pembatasan dan dapat mengakibatkan penyebaran alih teknologi terhambat, dapat dinyatakan melanggar pasal 71 ayat (1) UU Paten.²⁶⁵ Tetapi dalam Undang-Undang ini tidak

²⁶⁴ Andi Fahmi Lubis, *et. al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, hal. 183-184.

dibuat sanksi apa yang seharusnya diberikan kepada pihak yang terbukti melanggar pasal 71 ayat (1). Sehingga bila telah dibuktikan klausula tersebut melanggar UU Paten, belum diketahui apakah perjanjian lisensi tersebut dapat batal atas gugatan, batal demi hukum, atau batal atas permohonan pemegang paten. Adapun bila pemberi lisensi tidak mau mengungkapkan hal tersebut dengan dalih sebagai rahasia dagang, tetapi bila hal tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas, sebaiknya perjanjian lisensi paten tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari rahasia dagang.

Perjanjian yang memuat klausula ini dapat digugat menggunakan KUHPerdara bila yang dipermasalahkan hanyalah hilangnya hak secara perdata dari penerima lisensi tanpa mempengaruhi pasar atau perekonomian negara. Tetapi mengingat perjanjian ini telah memenuhi syarat sah perjanjian, maka kemungkinan gugatan penerima lisensi akan merugikan dirinya sendiri karena perbuatan tersebut dianggap sebagai wanprestasi. Hal ini mengingat akan digunakannya pasal 1320 tentang syarat-syarat perjanjian yang telah disetujui penerima lisensi dan pemberi lisensi. Selain itu, pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan menyatakan perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak lawan atau terdapat cukup alasan untuk itu. Sehingga bisa saja dengan kekuatan yang dimiliki pemberi lisensi, penerima lisensi malah akan dirugikan karena dianggap melanggar kontrak.

4.3.2 Amerika Serikat

Setelah Mahkamah Agung pada tahun 1947 mengeluarkan putusan mengenai implikasi klausula *Grant Back* dalam perjanjian lisensi pada mesin "Transwrap" sebagai *per se ilegal* dan dapat dijalankan. Beberapa hakim menentang hal tersebut. Salah seorang hakim, yaitu Hakim Hand, menemukan

²⁶⁵ Pasal 71 ayat (1) UU Paten menyatakan perjanjian lisensi tidak diperbolehkan memuat ketentuan secara langsung maupun tidak langsung yang memuat pembatasan yang menghambat teknologi bangsa Indonesia yang terkait invensi yang diberi paten.

bahwa klausula penyerahan kembali menjadi *per se* yang melanggar hukum dan tidak dapat diimplementasikan. Hal ini dikarenakan pemberi lisensi memuat *Grant Back* jenis *assignment-back* dalam perjanjian lisensi tersebut.²⁶⁶ Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menyatakan penerima paten yang membuat ketentuan untuk memperpanjang monopoli yang sah melebihi ruang lingkup paten aslinya dianggap melanggar kebijakan publik nasional. Sehingga Hakim Hand yakin bahwa penyerahan kembali memiliki akibat dapat memperluas ruang lingkup monopoli paten yang sah. Ia memberikan alasan dengan mengasumsikan bahwa dengan adanya klausul ini maka bila paten yang dilisensikan tersebut telah habis masa berlaku dan hak monopolinya, pemberi lisensi dapat menggunakan invensi hasil pengembangan tersebut untuk memperpanjang keabsahan monopolinya melalui paten yang baru, sehingga ia memperoleh hak atas monopoli yang sah dalam waktu yang lebih lama dari yang seharusnya.²⁶⁷ Walaupun Hakim Hand menyatakan klausula ini sebagai *per se illegal*, tetapi ia menyatakan secara tersirat bahwa *Grant Back* dapat dianggap sebagai hal yang sah bila hak paten atas pengembangan tetap dimiliki oleh penerima lisensi, sehingga akan mencegah pemberi lisensi dari upaya memperpanjang lamanya monopoli paten. Logika dari kesimpulan *license-back* ini benar. Dikarenakan pengaturan ini tidak memasukkan pengalihan atau pemberian hak monopoli, sehingga tidak mengakibatkan perluasan monopoli. Di lain pihak, Hakim Douglas mengemukakan bahwa *Grant Back* melibatkan “penggunaan satu monopoli yang sah untuk mendapatkan monopoli yang sah lainnya.”, sehingga *Grant Back* pada kasus tersebut dianggap tidak melanggar kebijakan publik.²⁶⁸ Tetapi ia tetap mengingatkan bahwa masalah ini tidak membebaskan *Grant Back* dari anti persaingan. Bila pengadilan

²⁶⁶ Richard Schmalbeck, “The Validity of Grant Back Clauses in Patent Licensing Agreements,” hal. 736 dikutip dari 329 U.S. at 639 n. 1. yang menyatakan *Assignback* melindungi setiap “pengembangan yang dapat dipakai untuk *Transwrap Packaging machine* dan cocok digunakan terkait dengan hal tersebut...”.

²⁶⁷ Jika paten asli telah berakhir pada tahun 1953, maka dengan menggunakan pengembangan paten, jangka waktunya akan berakhir nanti, misal tahun 1957. Dalam kasus ini, *patentee-licensor* akan menggunakan monopoli paten aslinya untuk membuat jangka waktu monopoli miliknya lebih lama.

²⁶⁸ Richard Schmalbeck, “The Validity of Grant Back Clauses in Patent Licensing Agreements,” hal. 737 dikutip dari 329 U.S. at 644.

mengangkat bagian yang lebih besar dari *Grant Back*, melihatnya sebagai rencana yang berpotensi menimbulkan praktek monopoli atau jika mengakibatkan pasar muncul dengan pengaturan yang tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung pada kasus ini meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tertentu tentang keabsahan dari pengaturan *Grant Back* yang belum terjawab. Meskipun pengadilan menyatakan klausula ini tidak melanggar kebijakan publik *per se*, tetapi hal tersebut tidak menunjukkan apakah *Grant Back* tertentu bisa melanggar kebijakan publik yang mendasari UU Paten. Hakim Douglas memikirkan bahwa pengadilan di masa mendatang akan mencermati akibat yang timbul dari pemberian *Grant Back* dalam pembuatannya. Setelah validitas *Grant Back* telah menjadi isu dalam banyak kasus sejak putusan “Transwrap” ditetapkan, hukum yang diterapkan dalam kasus tersebut belum dikaji kembali sejak periode tersebut hingga kini. Hal ini dikarenakan setelah kasus ini timbul, sebagian besar pengadilan berpendapat untuk mengulangi pernyataan bahwa klausula *Grant Back* bukanlah *per se ilegal*. Klausula ini digunakan sebagai salah satu alasan dari berbagai cara untuk membatasi perdagangan secara tidak masuk akal. Pengadilan secara khusus menyelesaikan suatu kasus yang mengandung klausula ini dengan cepat, menyebut “Transwrap” sebagai dasar bahwa klausula ini diperbolehkan bila tidak ditemukan pelanggaran dari hukum anti persaingan yang berdiri sendiri.

Dikaitkan dengan *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* yang dibuat oleh USDoJ dan FTC, untuk menjawab kasus seperti ini diperlukan pendekatan *rule of reason* untuk mengevaluasi hambatan dalam perjanjian lisensi, dengan melakukan penyelidikan dampak anti kompetisi yang terjadi. Dalam beberapa kasus diterapkan pendekatan *per se* apabila sifat dan dampaknya secara jelas adalah anti persaingan. Dalam hal ini FTC akan fokus pada dampak yang muncul dari perjanjian dan bukan pada klausula perjanjian yang formal. Dalam *section 5.6* diatur secara khusus mengenai *Grant Back* yang memiliki efek pro-kompetitif bila berjenis non-eksklusif tetapi dapat juga memiliki efek anti persaingan. Dalam peraturan ini juga dilihat bahwa kasus mesin “Transwrap” dianggap sebagai acuan bila terjadi kasus serupa. Faktor penting dalam menganalisa *Grant Back* adalah apakah pemberi lisensi mempunyai

kekuatan pasar pada teknologi terkait atau pada pasar inovasi. Jika klausula *Grant Back* dapat mengurangi insentif penerima lisensi untuk meningkatkan teknologi yang dilisensikan, FTC akan mempertimbangkan dampak pro kompetisi, seperti:

269

- a. Apakah mendorong penyebaran pengembangan teknologi yang dilisensikan kepada penerima lisensi: dalam kasus ini ada atau tidaknya klausula *Grant Back* sebenarnya dapat membuat penerima lisensi mengembangkan paten yang dilisensikan, karena hal tersebut bergantung pada ide kreatif penerima lisensi. Tetapi dengan adanya klausula *Grant Back* maka hal tersebut tentu merugikan penerima lisensi yang telah berinovasi mengembangkan paten tersebut.
- b. Apakah meningkatkan keuntungan dari pemberi lisensi atas penyebaran dari teknologi yang dilisensikan: pada kasus ini tentu saja klausula *Grant Back* yang mengikat pada paten yang dilisensikan dapat meningkatkan keuntungan kepada pemberi lisensi baik secara materiil dan non-materiil.
- c. Meningkatkan persaingan dan output di dalam pasar inovasi: pada kasus ini perlu dilihat pada keadaan pasar apakah penyerahan pengembangan paten kepada pemberi lisensi dapat meningkatkan persaingan dan hasil bagi pemberi lisensi.

Sebagai tambahan, USDoJ dan FTC akan mempertimbangkan perluasan pada ketentuan *Grant Back* tertentu pada pasar yang terkait untuk melihat apakah klausula tersebut meningkatkan insentif pemberi lisensi untuk berinovasi. Bila terbukti pemberi lisensi mengakibatkan anti persaingan, maka bila terjadi kasus serupa perjanjian lisensi dapat dianggap sebagai *per se illegal*. Untuk itu, maka pendekatan *rule of reason* sangat diperlukan dalam menilai akibat pada pasar inovasi. Serta, putusan kasus “Transwrap” tidak dapat dijadikan preseden mengingat kronologi dan jenis *Grant Back* yang berbeda-beda dalam setiap perjanjian lisensi paten.

4.3.3 Jepang

²⁶⁹ U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*

Tidak jauh berbeda dengan dua negara lainnya, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat, di Jepang selain menggunakan analisa pendekatan *per se* juga diperlukan pendekatan *rule of reason*. Dalam *Guidelines for The Use of Intellectual Property Under The Antimonopoly Act* yang dibuat oleh JFTC, diatur mengenai klausula *Grant Back* secara tidak langsung, yang dinyatakan pada *Part 4 Viewpoints from Unfair Trade Practices* pada bagian *Imposing Restrictions in Relation to the Use of Technology* bahwa pemberian lisensi kembali untuk penggunaan teknologi yang telah dilisensikan tetapi dengan tambahan fungsi baru secara umum serupa dengan lisensi untuk teknologi yang dikembangkan. Penambahan fungsi baru pada teknologi yang sudah dilisensikan tidak dianggap sebagai penghambat terkait pelisensian tersebut. Namun, jika pemberi lisensi dari teknologi ini mengajukan pelisensian baru yang menggabungkan beberapa fungsi yang terkait dengan teknologi yang telah diterapkan, maka lisensi baru ini memiliki efek mencegah penerima lisensi dari penggunaan teknologi yang telah diterapkan dan menyebabkan penerima lisensi tidak dapat memilih selain menerima lisensi baru ini. Hal ini menyebabkan terjadinya praktek perdagangan tidak sehat. Sehingga terkait kasus ini, bila dapat dibuktikan pemberi lisensi mengajukan pelisensian baru untuk invensi yang dihasilkan penerima lisensi, maka hal tersebut dapat melanggar anti persaingan yang tercantum dalam pedoman ini.

Terkait kewajiban untuk melisensikan dengan klausula *Grant Back* non-eksklusif untuk teknologi yang dikembangkan, pada pedoman ini disebutkan ketika pemberi lisensi meminta pencantuman klausul ini maka hal ini tidak dengan serta merta dianggap persaingan usaha tidak sehat, sejauh penerima lisensi dapat dengan bebas menggunakan pengembangan teknologi yang dihasilkannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sebaiknya kasus yang mengandung klausula *Grant Back* selain menggunakan pendekatan *per se* yang telah ditentukan setiap Undang-Undang, pendekatan yang lebih diperlukan adalah analisa pendekatan *rule of reason* untuk menentukan apakah ketentuan ini dilarang atau tidak. Pengadilan tidak bisa dengan mudah memutuskan hal tersebut ilegal ataupun legal karena hal tersebut bergantung dari bagaimana *Grant Back* tersebut

diterapkan. Pengadilan perlu secara khusus membuat dua pemeriksaan terpisah, yaitu memeriksa apakah suatu proses persaingan dirugikan oleh perjanjian lisensi tersebut, dan pengadilan perlu memeriksa secara luas adanya kerugian tersebut.²⁷⁰ Dengan kata lain sebenarnya tidak dilarang membuat perjanjian lisensi paten dengan klausula *Grant Back* sepanjang tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan kepentingan masyarakat dan perjanjian tersebut mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima.

4.4. Solusi Mencegah Timbulnya Masalah Terkait Klausula *Grant Back*

Sebagian orang menganggap bahwa perjanjian lisensi paten yang memasukkan klausula *Grant Back* dapat menimbulkan sikap anti monopoli dan merugikan tidak saja penerima lisensi, tetapi merugikan pasar dan perekonomian. Walaupun perjanjian lisensi dibuat dalam rangka investasi dari modal asing, tetapi tetap saja tidak boleh merugikan perekonomian negara. Tetapi hal ini kembali lagi pada Azas Kebebasan Berkontrak yang berdasar pada KUHPerdota. Apabila para pihak yang melakukan perjanjian telah setuju terhadap isi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian lisensi tersebut, maka sebenarnya pada saat perjanjian disepakati para pihak, perjanjian lisensi tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka.²⁷¹ Pemerintah juga sebenarnya tidak dapat ikut campur masalah dikarenakan tidak mengetahui, memeriksa, dan mengawasi suatu perjanjian lisensi. Hal itu sulit diterapkan karena isi perjanjian lisensi sulit diketahui kecuali oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, kecuali pada prakteknya benar-benar menimbulkan masalah dimana salah satu pihak bisa melaporkan adanya kerugian akibat perjanjian tersebut. Tetapi kembali lagi ke azas perjanjian, perlu diketahui apa yang hendak penerima lisensi gugat karena kemungkinan pemberi lisensi akan membuat gugatan baik terhadap penerima lisensi karena dianggap lalai dalam melaksanakan perjanjian (wanprestasi).

²⁷⁰ William K. Jones, "Book Review: Concerted Behavior under the Antitrust Laws", *Harvard Law Review*, (Juni q986), hal 2 dikutip dari Phillip E. Areeda (Boston: Boston Little Brown and Co., 1986) hal. 1503

²⁷¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* pasal 1338 ayat (1).

Dalam mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pihak dalam perjanjian lisensi, terutama penerima lisensi, maka selain klausula *Grant Back*, pihak penerima lisensi dapat meminta untuk mengubah ketentuan dalam perjanjian lisensi tersebut. Sehingga agar tidak terjadi *Grant Back* yang dikatakan merugikan perekonomian, jalan keluar yang dapat diambil dalam mencegah timbul masalah terkait klausula tersebut antara lain:

1. Pengaturan *Cross Licensing* dalam Lisensi Paten

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah permasalahan dalam kasus *Grant Back* adalah kedua pihak yang melakukan perjanjian lisensi tersebut dapat memasukkan klausula *Cross Licensing*. Klausula ini adalah salah satu cara untuk membuat *Grant Back* menjadi tidak melanggar. Klausula yang merupakan tindakan saling melisensikan HKI antar para pelaku usaha ini memang kerap digunakan dalam kegiatan R&D dengan beberapa tujuan tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.²⁷² Dalam hal ini *Cross Licensing* adalah klausula dimana penerima lisensi menghasilkan invensi hasil pengembangan atas paten yang dilisensikan. Hak atas modifikasi tersebut tetap berada pada penerima lisensi. Invensi tersebut dapat diberikan paten atas nama penerima lisensi yang selanjutnya invensi tersebut dapat dilisensikan kepada pemberi lisensi awal. Disarankan bahwa di dalam *Cross Licensing* sebaiknya diharuskan pembayaran royalti dan pemberian lisensi non-eksklusif sehingga para pihak dapat memperoleh hak untuk melisensikan paten mereka kepada pihak lain.²⁷³ Dalam hal penerima lisensi melisensikan ulang objek paten ke pihak ketiga, maka hak atas penerimaan royalti yang diperoleh oleh pemberi lisensi awal harus diperjanjikan. Pemberi lisensi awal dapat memperoleh royalti atas objek yang ia lisensikan dan objek yang dilisensikan kepada dirinya oleh penerima lisensi. Apabila pelisensian dari

²⁷² U.S Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, chapter 3: *Antitrust Analysis of Portfolio Cross-Licensing Agreements and Patent Pools*.

²⁷³ *Ibid*, dikutip dari Peter Grindley, *IP, Cross-Licensing and Patent Pools: Similarities and Contrasts* (Apr. 17, 2002 Hr'g R.) (slides) at 6, <http://www.ftc.gov/opp/intellect/020417petergrindley.pdf>; lihat juga Nov. 6 Tr. at 109 (Fromm); Grindley & Teece, *Cross-Licensing in Semiconductors* at 17.

pemberi lisensi ke penerima lisensi dilakukan dengan pemberian hak putus, maka pemberi lisensi awal tidak dapat memperoleh royalti dari pihak ketiga.

Memang *Cross Licensing* dianggap merupakan salah satu klausula yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Tetapi dalam hal ini, klausula tersebut dapat digunakan selama tidak merugikan pasar. Untuk mencegah kerugian lebih jauh bagi penerima lisensi akibat klausula *Grant Back*, maka klausula *Cross Licensing* dapat dicantumkan sebagai penggantinya.

2. Klausula *Grant Back* dengan Bebas Royalti

Klausula *Grant Back* boleh saja dimasukkan dalam perjanjian lisensi, dengan konteks tidak merugikan perekonomian baik kepada pemberi lisensi, pasar, dan perekonomian negara secara luas. Apabila klausula *Grant Back* menentukan invensi yang dihasilkan penerima lisensi untuk diserahkan kepada pemberi lisensi, selanjutnya bila penerima lisensi ingin menggunakan hasil invensinya tersebut diharuskan membayar royalti atas invensinya sendiri kepada pemberi lisensi, maka hal tersebut tentu saja dilarang dan merugikan penerima lisensi. Penetapan agar penerima lisensi tetap membayar royalti untuk invensi yang dihasilkannya merupakan hal yang dilarang karena merugikan dan bertentangan dengan UU Paten. Hal ini selain menyiksa penerima lisensi juga dapat merugikan perekonomian nasional. Apalagi bila ternyata akibat modifikasi, permintaan atas benda tersebut sangat tinggi dan harga jual di pasar menjadi naik. Tentu hal ini tidak dapat dibenarkan, dimana penerima lisensi telah mengeluarkan kemampuan *know-how*-nya, serta dana dan waktu yang tidak sedikit tetapi hasil invensi tersebut diharuskan untuk diserahkan kepada pemberi lisensi. Sehingga dalam perjanjian lisensi paten, ketentuan *Grant Back* yang bebas royalti diperbolehkan, yaitu bila penerima lisensi menemukan pengembangan paten atas mesin yang dilisensikan, kemudian invensi tersebut diserahkan kepada pemberi lisensi dengan syarat penerima lisensi diberikan lisensi atas invensi tersebut tanpa harus membayar royalti lagi.

Hal ini cukup adil dan diperbolehkan karena tidak terlalu merugikan penerima lisensi.

- Penggunaan Klausula *Grant Back* jenis *License-Back*

License-Back tidak jauh berbeda dengan jenis *Cross Licensing*. *License-Back* dan *Assignment-Back* telah dijelaskan sebelumnya. *Grant Back* jenis *Assignment-Back* adalah dimana pemilik paten asli memperoleh hak paten penuh untuk hasil pengembangan paten dan pengendalian atas paten tersebut. Hal ini tentu saja dilarang karena merugikan penerima lisensi. Sedangkan penggunaan klausula *Grant Back* jenis *License-Back* masih diperbolehkan, dimana hak paten atas pengembangan paten tetap dipertahankan di tangan penerima lisensi dan ia hanya diharuskan memberikan pemberi lisensi hak untuk menggunakan paten tersebut tanpa memberikan hak untuk mengendalikan pengembangan paten.²⁷⁴ Sehingga dengan memegang kontrol atas invensi yang diciptakan, penerima lisensi dapat menentukan berbagai syarat dalam penggunaan invensi yang ia ciptakan sendiri.

Apabila masalah *Grant Back* sudah timbul dan pihak penerima lisensi merasa dirugikan akan sulit penyelesaiannya dengan pihak pemberi lisensi. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh hanyalah melalui pengadilan. Tetapi dikhawatirkan penerima lisensi sebagai penggugat akan berada dalam posisi yang lemah karena dianggap melanggar kontrak. Sehingga klausula mengenai *Cross Licensing*, *Grant Back* bebas royalti, dan *License Back* harus diatur dalam perjanjian lisensi sejak awal untuk mencegah terjadinya kerugian pada penerima lisensi secara khusus, dan perekonomian nasional secara umum.

²⁷⁴ Richard Schmalbeck, "The Validity of Grant Back Clauses in Patent Licensing Agreements", hal. 733-748.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bagian awal penulisan penelitian ini, telah disebutkan bahwa terdapat tiga pokok permasalahan yang hendak diteliti penulis. Setelah pembahasan secara terperinci dilakukan sebelumnya, pada bagian ini penulis hendak memberikan kesimpulan terhadap tiga pokok permasalahan tersebut:

1. Perjanjian lisensi sebagai bagian dari HKI memiliki keterkaitan terhadap HPU khususnya mengenai kemungkinan penciptaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini terjadi apabila salah satu pihak perjanjian lisensi, yaitu pemberi lisensi, menggunakan hak mengeksploitasi paten yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan dengan sewenang-wenang sehingga merugikan pihak lain yang ingin memperoleh lisensi tersebut khususnya dan pengguna paten tersebut umumnya. Keuntungan tersebut dapat diperolehnya melalui pemberian syarat-syarat yang dicantumkan melalui klausula dalam perjanjian lisensi paten yang mengharuskan penerima lisensi tunduk pada aturannya bila ingin memperoleh lisensi paten dari dirinya. Hal ini didukung dengan Pasal 50 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengecualikan HKI dari HPU secara tidak mutlak. Kemudian, KPPU yang menganggap pengaturan tersebut dapat mengakibatkan praktek monopoli yang dilakukan oleh para pemegang HKI, maka dikeluarkannya Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 tentang pengecualian dari UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU memberi batasan atas klausula-klausula dalam perjanjian lisensi paten yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga KPPU perlu memeriksa perjanjian lisensi yang memiliki klausula yang mengandung *Pooling Licensing & Cross Licensing*, *Tying Arrangement*, Pembatasan bahan baku, Pembatasan produksi dan penjualan, Pembatasan penjualan dan harga

jual kembali, dan Adanya Ketentuan tentang *Grant Back* untuk mencegah anti monopoli.

2. Implikasi klausula *Grant Back* dalam perjanjian lisensi paten dapat memberikan keuntungan sekaligus kerugian bagi penerima lisensi dan pemberi lisensi. Akibat dari *Grant Back* terutama yang berjenis eksklusif sesungguhnya sangat merugikan penerima lisensi. Hal ini dikarenakan penerima lisensi kehilangan hak-hak yang seharusnya ia peroleh atas pengembangan paten yang dilakukannya. Hilangnya hak materiil dan imateriil yang seharusnya ia peroleh, antara lain yaitu: hilangnya hak paten atas invensi hasil pengembangan paten sehingga menghilangkan hak monopoli dan eksploitasi dari invensi tersebut berupa kehilangan hak royalti, larangan untuk melisensikan paten yang ia gunakan kepada pihak lain, dan mungkin ia diharuskan membayar royalti kepada pemberi lisensi atas invensi yang ia hasilkan sendiri. Penerima lisensi juga diharuskan mentransfer segala pengetahuan dan *know-how* yang ia miliki mengenai pengembangan paten tersebut, sehingga hal tersebut merugikan dirinya secara immateriil. Sementara dari sisi pemberi lisensi, dengan adanya *Grant Back* maka hak dirinya dalam mengakses perkembangan paten dapat terlindungi. Ia dapat mengeksploitasi semua hal terkait paten yang dilisensikannya antara lain memperoleh hasil pengembangan paten untuk dikuasainya dan memperluas monopolinya dalam memperoleh keuntungan materiil dan non-materiil.

Pemberi lisensi sebagai pemegang paten pertama tentu tidak mau hasil ide awal dirinya yang dituangkan dalam paten diberikan secara cuma-cuma kepada pihak lain. Pemberi lisensi juga tidak mau kehilangan teknologi terbaru yang dikembangkan dari paten miliknya. Memang implikasi *Grant Back* terhadap suatu perjanjian pasti menimbulkan kerugian bagi penerima lisensi, tetapi tanpa diawali dengan perjanjian lisensi tersebut maka pihak penerima lisensi tidak akan mungkin dapat menciptakan suatu pengembangan paten dan mungkin tidak mampu menciptakan suatu invensi yang menjadi objek lisensi tersebut. Untuk menentukan apakah suatu klausula *Grant Back* sangat merugikan adalah dengan melihat jenis dan syaratnya terlebih dahulu.

3. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak penerima lisensi terkait klausula *Grant Back* belum diatur dengan jelas. Pada dasarnya jika dibandingkan dengan *Antitrust Guidelines for Licensing of Intellectual Property* yang dibuat oleh USDoJ dan FTC, dan *Guidelines for The Use of Intellectual Property Under The Antimonopoly Act* yang dibuat oleh Japan Patent Office, baik latar belakang, tujuan, maupun isi dari Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 dan kedua Pedoman tersebut adalah sama, yakni dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Dalam Pedoman KPPU, apabila klausula *Grant Back* menghalangi penerima lisensi untuk memperoleh kemajuan dalam penguasaan teknologi dan mengandung unsur ketidakadilan karena melegitimasi pemberi lisensi untuk selalu memiliki hak atas suatu karya intelektual yang tidak dihasilkannya sendiri, maka ketentuan *Grant Back* tersebut perlu dianalisa oleh KPPU karena menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Sementara di dalam *Antitrust Guidelines for Licensing of Intellectual Property*, *Grant Back* dianggap sebagai salah satu hambatan dalam persaingan usaha yang dapat menyebabkan praktek monopoli jika secara terus menerus mengurangi insentif dari penerima lisensi yang dapat menghambat riset dan pengembangan dan juga membatasi kompetitor dalam pasar inovasi. *Grant Back* eksklusif dilarang oleh pedoman ini, namun pada *Grant Back* yang non-eksklusif penerima lisensi diperbolehkan untuk menggunakan pengembangan paten miliknya dan melisensikan ke pihak lain sehingga ia dapat memperoleh keuntungan tersendiri tanpa dipengaruhi pemberi lisensi awal. Kemudian, *Guidelines for The Use of Intellectual Property Under The Antimonopoly Act* menyatakan apabila pemberi lisensi membebaskan penerima lisensi suatu kewajiban untuk tidak menggunakan hak hasil pengembangan paten miliknya, maka hal ini dapat berakibat pada persaingan dalam pasar, dimana pemberi lisensi dapat meningkatkan posisinya dalam pasar produksi dan teknologi yang di sisi lain mengurangi insentif penerima lisensi dari hasil R&D yang telah dilakukannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Grant Back* eksklusif dilarang di negara Jepang, sedangkan *Grant Back* non-eksklusif diperbolehkan.

Perbedaan di antara ketiga pedoman tersebut yang terlihat adalah bagaimana kedua Pedoman tersebut menjelaskan secara lebih rinci dibanding Pedoman KPPU mengenai lisensi HKI yang diduga mengandung klausula yang bersifat anti persaingan usaha yang sehat. Tetapi perbedaan ini tidaklah menjadi masalah berarti, dikarenakan dalam menanggapi klausula yang mengandung anti monopoli KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason*, sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu dan hasil akhir mengenai *Grant Back* akan tetap bergantung kepada pertimbangan KPPU. Hal tersebut juga serupa dengan Jepang. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menggunakan pendekatan *per se* dan *rule of reason*, mereka dapat menentukan secara langsung apakah suatu *Grant Back* tersebut dianggap *per se ilegal* atau *legal*. Sesungguhnya ketiga negara tersebut haruslah menggunakan analisa *rule of reason* dalam menanggapi kasus yang memuat klausula *Grant Back*, karena penggunaan pendekatan *per se* seringkali menyebabkan suatu *Grant Back* dianggap *per se* yang legal, hal ini terutama berlaku di Amerika dimana putusan pada kasus mesin "Transwrap" ini digunakan sebagai preseden. Dibutuhkan pendekatan *rule of reason* dikarenakan terdapat klausula *Grant Back* yang pasti menimbulkan kerugian atau sebaliknya tidak serta merta memberi kerugian yang besar bagi penerima lisensi.

5.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa ada kalanya pengaturan hukum yang tersedia terkait *Grant Back* tidak diimplementasikan dengan baik oleh suatu Negara. Mengingat pentingnya pengaturan hukum serta alasan yang melandasi pengaturan hukum tersebut, penulis hendak memberi beberapa saran berikut terkait implikasi klausula *Grant Back* pada perjanjian lisensi paten terkait hukum persaingan usaha, antara lain:

1. Penegak hukum persaingan usaha harus berpandangan secara umum bahwa HKI adalah bersifat pro terhadap persaingan usaha dan tujuan pembentukannya sejalan dengan HPU, yakni dalam rangka memajukan sistem

perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi dan kreatifitas, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemegang hak eksklusif HKI hendaknya tidak menyalahgunakan HKI sebagaimana mestinya, dengan berpandangan bahwa pengecualian dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah landasan hukum bagi mereka untuk melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan hak eksklusifnya, pemegang hak haruslah tetap menghindari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu dibutuhkan Pengaturan mengenai perjanjian lisensi dan ketentuan-ketentuan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan perekonomian bangsa Indonesia terganggu perlu diatur dengan jelas. Terutama Diperlukan Peraturan Pemerintah yang berisi mengenai pendaftaran dan pencatatan lisensi di Indonesia untuk mengetahui kondisi perjanjian lisensi, terutama terkait alih teknologi dalam hak paten. Hal ini dilakukan karena isi perjanjian lisensi paten sangat sulit diperoleh dan diketahui kontennya sehingga tidak dapat ditentukan apakah terdapat ketentuan yang dapat menimbulkan anti monopoli di dalamnya. Pentingnya pengaturan mengenai pendaftaran lisensi paten ditujukan agar mencegah terjadi kerugian pada pasar dan perekonomian bangsa, baik untuk para pihak dalam perjanjian lisensi secara khusus, maupun secara umum yang dapat berdampak pada masyarakat.

2. Dalam perjanjian lisensi yang memuat klausula *Grant Back*, penerima lisensi seharusnya dapat menjalankan perjanjian lisensi paten sebagaimana harusnya dan tidak berhenti dalam berinovasi untuk menyumbangkan pengetahuan dan ide kreatif miliknya kepada masyarakat luas. Adapun sebaiknya sebelum menyetujui isi perjanjian lisensi, penerima lisensi harus cermat dalam membaca isi perjanjian lisensi tersebut. Penerima lisensi juga diharapkan berani bersikap kritis dan berupaya merundingkan bersama pemberi lisensi untuk mengubah klausula *Grant Back* menjadi ketentuan yang lebih menguntungkan dirinya, seperti *Cross Licensing* atau *Grant Back* bebas royalti. Adapun solusi pencegah timbulnya masalah terkait klausula *Grant*

Back, adalah penerima lisensi harus berinisiatif mengganti ketentuan *Grant Back* yang sangat merugikan dirinya di dalam perjanjian lisensi dengan ketentuan (1) *Cross Licensing*, yaitu tindakan saling melisensikan invensi yang dihasilkan oleh pemberi lisensi dan penerima lisensi bila muncul invensi baru sebagai hasil pengembangan paten yang dilisensikan, (2) Klausula *Grant Back* dengan Bebas Royalti, dimana penerima lisensi menyerahkan hasil invensi pengembangan paten miliknya kepada pemberi lisensi tetapi penerima lisensi tetap berhak menggunakan invensi tersebut tanpa membayar royalti dan biaya-biaya lain kepada pemberi lisensi, (3) Penggunaan klausula *Grant Back* dengan jenis *License-Back*, yang mana hak paten hasil pengembangan paten berada pada penerima lisensi tetapi ia diwajibkan untuk memberi pemberi lisensi hak untuk menggunakan paten tersebut. Klausula ini serupa dengan *Cross Licensing*.

3. Hak penerima lisensi atas pengembangan paten yang dihasilkannya terkait klausula *Grant Back* sebaiknya perlu diatur dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi penerima lisensi. Kerugian yang besar dan pengambilan hak yang seharusnya diperoleh penerima lisensi dapat menghilangkan motivasi para penerima lisensi untuk terus kreatif dan mengembangkan teknologi yang lebih modern, sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi pasar teknologi. Perjanjian lisensi terkait pengalihan teknologi, terutama yang melibatkan negara maju dan berkembang, perlu diberikan pengawasan oleh Pemerintah untuk mengetahui apakah terdapat klausul yang memberi dampak negatif bagi negara. Diperlukan indikator yang jelas dan sanksi yang tegas bagi para pihak yang terbukti menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, hendaknya para penegak hukum persaingan usaha dapat menerapkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 semaksimal mungkin, sehingga dapat mencegah pemegang HKI yang menyalahgunakan hak eksklusifnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Bently, Lionel dan Spryos Maniatis. *Perspective on Intellectual Property: Intellectual Property and Ethics Volume 4*. London: Sweet & Maxwell, 1998.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary – Centennial Edition (1891-1991), 6th Edition*. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2003.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, Cet. 3*. Malang: Bayu Media Publishing, 2009.
- Jacobson, Jonathan M. *Antitrust Law Developments (sixth)*. America: American Bar Association, 2007.
- Kartika, Advedi S dan Elsi. *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua*. Jakarta: Grasindo dan Cikal Sakti, 2007.
- Kaysen, C., & Turner, D.F. *Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Lindsey *et. al*, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Lubis, *et. al.*, Andi Fahmi. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Indonesia: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009.
- Mamudji, *et. al*, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet. 1*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mayers, Harry R. *Drafting Patent License Agreements With Related Treatment of Know-How Transactions*. Washington, D.C.: The Bureau of National Affairs, Inc, 1971.
- Mochtar, Dewi Astutty. *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.

- Pamuntjak, Amir. *Sistem Paten: Pedoman Praktek dan Alih Teknologi*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994.
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Hak Kekayaan Intelektual, Tantangan Masa Depan*, Cet. 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Prayoga *et. al.*, Ayudha D. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips, 1999.
- RISTEK. *Kajian Pengembangan Legislasi di Bidang Iptek*. Jakarta: Penerbit Asisten Deputi Urusan Pengembangan Legislasi Iptek Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2008.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sardjono, Agus. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta : UI Press, 1986.
- Soeropati, Oentoeng. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 1999.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Cet. 20. Jakarta: PT Intermedia, 2004.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.32. Jakarta: PT Intermedia, 2005.
- Tri Anggraini, A.M. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason*. Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2003.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

II. ARTIKEL/JURNAL

- Bergsten, Eric E. "Patents: Licensing: Legality of Grant-Back Clause." *Michigan Law Review Volume 55, No. 5* (Maret 1957). Hal. 697-710. <http://www.jstor.org/stable/1285278>. Diunduh pada 30 Juli 2010.
- Choi, Jay Pil "A Dynamic Analysis of Licensing: The "Boomerang" Effect and Grant-Back Clauses", *International Economic Review, Vol. 43, No. 3* (Agustus 2002), Hal. 803-829. <http://www.jstor.org/stable/827043>. Diunduh pada 29 Juli 2010.

Gikkas, Nicolas S. "International Licensing of Intellectual Property: The Promise and the Peril." *Journal of Technology Law & Policy Volume 1 Issue 1* (1996). Hal. 1-17. <http://journal.law.ufl.edu/%7Etechlaw/gikkas.html>. Diunduh 24 Februari 2011.

"Grant-Back Provisions in Patent Licenses." *Columbia Law Review, Vol. 51, No. 2* (Februari 1951). Hal. 238-240. <http://www.jstor.org/stable/1118859>. Diunduh 29 Juli 2010

Junaidi, Ahmad. "Haki dan UU Persaingan Usaha Tidak Bertentangan." [http://rol.republika.co.id/berita/55561/HAKI dan UU Persaingan Usaha Tidak Bertentangan](http://rol.republika.co.id/berita/55561/HAKI_dan_UU_Persaingan_Usaha_Tidak_Bertentangan). Diunduh 15 Agustus 2010.

Lerner, Josh dan Jean Tirole. "Public Policy Toward Patent Pools." *The University of Chicago Press: Innovation Policy and the Economy, Vol. 8* (2007). Hal. 157-186. <http://www.jstor.org/stable/25056201>. Diunduh 30 Juli 2010.

Prasetyo, Brian A. "HKI Versus Persaingan Usaha." http://www.baharandpartners.com/news_detail.php?nID=1806. Diunduh 15 Desember 2010

_____. "Akibat Hukum Pencatatan Lisensi", <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2008/07/15/akibat-hukum-pencatatan-perjanjian-lisensi/>. Diunduh 6 September 2010.

Schmalbeck, Richard. "The Validity of Grant Back Clauses in Patent Licensing Agreements." *The University of Chicago Law Review Volume 42, No. 4* (Summer, 1975). Hal. 733-748, <http://www.jstor.org/stable/1599139>, Diunduh 29 Juli 2010.

Sembiring, Amstrong. "Aspek Hukum Terhadap Pembajakan VCD dan Hak Cipta di Indonesia." <http://politik.kompasiana.com/2010/01/24/aspek-hukum-terhadap-pembajakan-vcd-dan-hak-cipta-di-indonesia/>. Diunduh 12 November 2010.

Sommeng, Andy N. "Kebijakan Nasional Sistem Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum Internasional* (Mei 2009). Hal. 6.

"United States: Department Of Justice And Federal Trade Commission 1995 Antitrust Guidelines For The Licensing Of Intellectual Property." *American Society of International Law: International Legal Materials, Vol. 34, No. 4* (Juli 1995). Hal. 1115-1149. <http://www.jstor.org/stable/20698480>. Diunduh 17 Februari 2011.

United States Patent and Trademark Office. "General Information Concerning Patents",

http://www.uspto.gov/patents/resources/general_info_concerning_patents.jsp. Diunduh 14 Desember 2011.

III. MAKALAH

Azcuenaga, Mary L. "Intellectual Property and Antitrust: A Perspective From The FTC." Makalah disampaikan di Stouffer Stanford Court Hotel, San Francisco, California, 26 Januari 1995. <http://www.ftc.gov/speeches/azcuenaga/ali-aba.shtm>. Diunduh 5 Februari 2011.

Gordon, George G. "Analyzing IP License Restriction Under the Antitrust Laws: A General Outline of Issues." Makalah disampaikan di Antitrust & Intellectual Property: Competition and Innovation in High-Tech Industries, Philadelphia, 6-7 Juni 2002), hal. 3, <http://www.dechert.com/library/Analyzing%20IP%20License%-20Gordon%205-02.pdf> , diunduh 20 April 2010

Reichstein, Keld Laursen, Maria Isabella Leone, dan Toke. "Cooperation or Competition: Grant-back Clauses in Technology Licensing Contracts." Makalah disampaikan pada International Schumpeter Society Conference 2010 tentang Innovation, Organisation, Sustainability, and Crises , Aalborg, 21-24 Juni 2010. <http://www.schumpeter2010.dk/index.php/schumpeter/schumpeter2010/paper/view/300/152>. Diunduh 3 Agustus 2010.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ PERJANJIAN INTERNASIONAL

Indonesia. *Undang-Undang Desain Industri*, UU No. 31 Tahun 2000. LNRI No. 243 Tahun 2000. TLNRI No. 4045.

_____. *Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, UU No. 32 Tahun 2000, LNRI No. 244 Tahun 2000. TLNRI No. 4046.

_____. *Undang-Undang Hak Cipta*. UU No. 19 Tahun 2002. LNRI No. 85. TLNRI No. 4220 Tahun 2002.

_____. *Undang-Undang Merek*, UU No. 15 Tahun 2001, LNRI No. 110 Tahun 2001. TLNRI No. 4131.

_____. *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999. LNRI No.33 Tahun 1999.TLNRI No. 3817.

_____. *Undang-undang Paten*. UU No. 14 Tahun 2001. LNRI No. 109 Tahun 2001. TLNRI No. 4130.

_____. *Undang-Undang Rahasia Dagang*. UU No. 30 Tahun 2000. LNRI No. 242 Tahun 2000. TLNRI No. 4044.

_____. *Peraturan Pemerintah Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan*. PP No. 20 Tahun 2005. LNRI No. 43 Tahun 2005. TLNRI No. 4497.

Japan Free Trade Commission. *Guidelines for The Use of Intellectual Property Under The Antimonopoly Act*, 1997.

Japan Patent Office. *Patent Act*. Act No. 121 of 1959.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pejanjian yang Berkaitan Dengan Hak Kekayaan Intelektual*. Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2009.

United States Department of Justice and the Federal Trade Commission. *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (April 2007)*, www.usdoj.gov/public/hearings/ip/222655.pdf. Diunduh pada 15 Januari 2011.

United States Department of Justice and the Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (April 1995)*.

United States Patent and Trademark Office. *United States Code Title 35 Patents (1994)*.

World Intellectual Property Organization. *Background Reading Material on Intellectual Property No.659 (E)*. Geneva: WIPO Publication, 1988.

_____. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Stockholm, 1979.

World Trade Organization. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

V. WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Parlagutan Lubis, S.H., M.H., Direktur Paten bagian Ahli Hukum di Direktorat Jenderal HKI.

Hasil wawancara dengan Bapak Zaki Zein Badroen, Kepala Biro Humas dan Hukum KPPU, di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Hasil wawancara dengan Bapak Rubi Rubini, bagian Hukum (Legal Advisor) di BPPT pada tanggal 8 Juli 2011.

Hasil wawancara dengan Bapak Fidel, Bapak Sabartua, dan Bapak Medi P. Sargo, bagian Alih Teknologi dan Hukum di Ristek pada tanggal 8 Juli 2011.

Hasil wawancara dengan Bapak Gunawan Suryomurcito di Suryomurcito & Co. pada tanggal 3 Mei 2011.

Hasil wawancara dengan Bapak Syaifudin Zuchri, bagian *Counsel for Operations Legal Support* di BP Migas pada tanggal 5 Maret 2011.

Hasil wawancara dengan pihak PT Japan Gas Corporation, pada tanggal 28 Februari 2011.

LAMPIRAN

161 F.2d 565 (1947)

STOKES & SMITH CO.
v.
TRANSPARENT-WRAP MACHINE CO.
No. 20172.

Circuit Court of Appeals, Second Circuit.

April 18, 1947.

Writ of Certiorari Denied June 2, 1947.

566*566 Samuel E. Darby, Jr., of New York City, for appellant.

R. Morton Adams, of New York City, for appellee.

Before L. HAND, SWAN and FRANK, Circuit Judges.

Writ of Certiorari Denied June 2, 1947. See 67 S.Ct. 1524.

L. HAND, Circuit Judge.

The opinion of the Supreme Court, 67 S.Ct. 610, 616, concluded with these words: "The District Court found no violation of the anti-trust laws in the present case. The Circuit Court of Appeals did not reach that question. Hence it, as well as any other questions which may have been preserved, are open on our remand of the cause to the Circuit Court of Appeals. We only hold that the inclusion in the license of the condition requiring the licensee to assign improvement patents is not per se illegal and unenforceable." The plaintiff asserts that two questions "have been preserved": (1) Whether a violation of the Anti-Trust Acts is not disclosed upon the record; (2) whether the 11 patents of which the district judge directed the transfer were not within the terms of the Twelfth Article of the contract.

In answering the first of these we are confined to the four corners of the contract, for the record contains nothing else that is relevant. The plaintiff did indeed suggest at the argument that we ought to remand the case to the district court in any event to enable it to put in more evidence regarding the Anti-Trust Acts; but we should not be justified in doing so. The complaint contained no suggestion of any violation of these Acts; the plaintiff put in no evidence upon such an issue except in so far as the contract alone may be so regarded; and it did not argue either before us, or apparently before the district court, that the contract disclosed a violation. In [Nachman Spring-Filled Corporation v. Kay Manufacturing Co., 139 F.2d 781](#), we decided 567*567 that an agreement acknowledging the validity of a patent will not bar inquiry into its validity in an action of infringement. That

decision is irrelevant here; this action does not concern the validity of the plaintiff's patents, but only their ownership; if in fact they are invalid, their transfer will add nothing to their false appearance of validity. It is true that there is a question — one which we shall consider in a moment — whether, when the defendant gets them, it will have unlawfully added to the monopoly of its own patents; but that is all we need, or shall, decide, leaving open all questions of their validity until the defendant seeks to assert them. We shall therefore confine ourselves to whether the contract itself shows that the defendant was engaged in a violation of the Anti-Trust Acts. In support of this plaintiff argues that, when the defendant fortified the monopoly of its own patents by acquiring the plaintiff's patents, it secured a "double monopoly," which was an unlawful restraint of trade, even though taken by itself the acquisition of those patents was lawful. The period, to which any such restraint is necessarily limited, is that during which both the Zwoyer patents and the plaintiff's patents will be in existence; for we must obviously disregard any period after the expiration of the Zwoyer patents, during which the plaintiff's patents may remain in force. In that period the defendant's control will be precisely the same as the plaintiff's would have been, had it not assigned. During what we may, however, call the joint period it is true that the defendant will have a monopoly, not only of the Zwoyer machine itself, but of any improvements upon it covered by the plaintiff's patents: verbally, that is a "double monopoly"; actually that phrase adds nothing to the defendant's control over production. No one will be able to use, make or vend the Zwoyer machine without its consent, and no one can use, make or vend an improvement without using, making or vending the machine improved. The defendant's control over the industry will be no greater by virtue of the improvement patents; all it will gain during the joint period is a freedom to add the improvements to the Zwoyer machine, which it would not otherwise have had, for its license from the plaintiff terminated with the contract.

Moreover, even though the plaintiff had proved that there were machines which some of its own patents cover, but which the defendant's patents do not, the record would not be sufficient to raise any question of the Anti-Trust Acts. That would have shown that during the joint period, the defendant would have extended its control over the industry; but extension, merely as such, would not be enough. It would remain possible that, while the Zwoyer patents were in existence, any putative machines which they did not cover, and which the plaintiff's patents did cover, would not be important competitors with the Zwoyer machine itself; and it is hornbook law that not every restraint of competition is "unreasonable" and that only "unreasonable" restraints are unlawful. All this the plaintiff should have developed at the trial, if we were to pass upon it; upon the record as it comes to us, no restraint of trade appears — to say nothing of any "unlawful" restraint.

The second question is whether the 11 patents fall within the following language of Article Twelve of the contract: "If the Licensee shall discover or invent an improvement which is applicable to the Transwrap Packaging Machine and suitable for use in connection therewith and applicable to the making and closing of the package, but not to the filling nor to the contents of the package, it shall submit the same to the Licensor, which may, at its option, apply for Letters Patent

covering the same." The plaintiff says that its 11 patents are not "improvements," or "suitable," and that besides they are for "filling" the package and therefore within the exception. Zwoyer, who was the only witness swore that the disclosures of the 11 patents were all of improvements upon his machine and were all suitable for use in connection with it. The plaintiff invites us to examine these patents and from our inspection to say that the judge's finding accepting Zwoyer's testimony was "clearly 568*568 erroneous." We are in no way qualified to do this; the disclosures are all on their face very closely akin to the Zwoyer machine, and it does not appear to persons inexpert in the subject that they are not "improvements" upon that machine, or are not "suitable for use in connection with" it. As before, if the plaintiff had meant to contest this issue, it should have done so at the trial.

Next as to whether the 11 patents are within the exception just quoted. In support of this the plaintiff invokes the claims allowed, some of which include the step of "filling" the package. There are two answers. First, the claims which the plaintiff secured from the Patent Office are wholly irrelevant; it had no right to take them out at all, for by doing so it deprived the defendant of a right which the contract gave it. The plaintiff had promised to "submit" any improvements it might "discover or invent," so that the defendant might take out its patents upon them. Whether the inventions were "improvements" and "suitable," and whether they were within the exception are to be decided without regard to the claims. Second, even if this were not true, the exception did not cover a machine which filled, as well as made and closed the package. The very language of the contract was that the improvements to be submitted were for machines not only "making," but "closing," the package, and the package must not be closed until it has been filled. All the specifications disclose closed packages except No. 2,199,708, and that is for feeding the web out of which the packages are formed and is certainly "suitable" for closing them. For this conclusion we do not depend upon any testimony dehors the contract as to the purpose of the exception; indeed, the contract bears every indication of having been intended to be the final memorial of the obligations. It is enough that whatever was meant by "filling" the packages, it did not include machines which in "making and closing" them also filled them.

The plaintiff's effort to avoid the result of the Supreme Court's reversal is an after-thought — a tabula in naufragio. Its complaint, its evidence and its arguments in all three courts were based upon the point on which it has lost; it was the only point upon which it meant to stake the result, and that result it must abide.

Judgment affirmed.

**TRANSPARENT-WRAP MACHINE CORP. V. STOKES & SMITH CO.,
329 U. S. 637 (1947)**

U.S. Supreme Court

**Transparent-Wrap Machine Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637
(1947)**

Transparent-Wrap Machine Corp. v. Stokes & Smith Co.

No. 208

Argued January 7, 8, 1947

Decided February 3, 1947

329 U.S. 637

**CERTIORARI TO THE CIRCUIT COURT OF APPEALS
FOR THE SECOND CIRCUIT**

Syllabus

A patent licensing agreement granted an exclusive license to manufacture and sell in the United States, Canada and Mexico a patented machine under the patents then owned or later acquired by the licensor, subject to a condition that the licensee assign to the licensor any improvement patents applicable to the machine and suitable for use in connection with it.

Held: the inclusion in the license of the condition requiring the licensee to assign improvement patents is not per se illegal and unenforceable. Pp. 329 U. S. 642-648.

156 F.2d 19 reversed.

In a suit for a declaratory judgment and an injunction instituted by a licensee under a patent licensing agreement, the District Court sustained the validity of a condition requiring the licensee to assign improvement patents to the licensor. The Circuit Court of Appeals reversed. 156 F.2d 198. This Court granted certiorari. 329 U.S. 695. Reversed, p. 329 U. S. 648.

Page 329 U. S. 638

MR. JUSTICE DOUGLAS delivered the opinion of the Court.

This is a suit for a declaratory judgment (Judicial Code § 274d, 28 U.S.C. § 400) and an injunction, instituted by respondent for the determination of the legality

and enforceability of a provision of a patent license agreement. The District Court, whose jurisdiction was based on diversity of citizenship (Judicial Code § 24(1), 28 U.S.C. § 41(1)) entered judgment for petitioner, holding the provision valid. The Circuit Court of Appeals reversed by a divided vote, 156 F.2d 198, being of the opinion that the provision in question was illegal under the line of decisions represented by *Mercoide Corp. v. Mid-Continent Co.*, 320 U. S. 661. The case is here on a petition for a writ of certiorari which we granted because of the public importance of the question presented and of the apparent conflict between the decision below and *Allbright-Nell Co. v. Stanley Hiller Co.*, 72 F.2d 392, decided by the Seventh Circuit Court of Appeals.

Petitioner, organized in 1934, has patents on a machine which bears the trademark "Transwrap." This machine makes transparent packages, simultaneously fills them with such articles as candy, and seals them. In 1937, petitioner sold and respondent acquired the Transwrap business in the United States, Canada, and Mexico, the right to use the trademark "Transwrap," and an exclusive license to manufacture and sell the Transwrap machine under the patents petitioner then owned or might acquire. The agreement contained a formula by which royalties were to be computed and paid. The term of the agreement was ten years, with an option in respondent to renew it thereafter for five year periods during the life of the patents covered by the agreement. The agreement could be terminated by petitioner on notice for specified defaults on respondent's part. The provision of
Page 329 U. S. 639

the agreement around which the present controversy turns is a covenant by respondent to assign to petitioner improvement patents applicable to the machine and suitable for use in connection with it. [Footnote 1]

The parties had operated under the agreement for several years when petitioner ascertained that respondent had taken out certain patents on improvements in the machine. Petitioner notified respondent that its failure to disclose and assign these improvements constituted a breach of the agreement, and called on respondent to
Page 329 U. S. 640

remedy the default. When that did not occur, petitioner notified respondent that the agreement would be terminated on a day certain. Thereupon, respondent

instituted this action asking that the provisions respecting the improvement patents be declared illegal and unenforceable and that petitioner be enjoined from terminating the agreement. [Footnote 2]

In a long and consistent line of cases, the Court has held that an owner of a patent may not condition a license so as to tie to the use of the patent the use of other materials, processes, or devices which lie outside of the monopoly of the patent. *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U. S. 502; *Carbice Corp. v. American Patents Dev. Corp.*, 283 U. S. 27; *Leitch Mfg. Co. v. Barber Co.*, 302 U. S. 458; *Morton Salt Co. v. Suppiger Co.*, 314 U. S. 488; *B. B. Chemical Co. v. Ellis*, 314 U. S. 495; *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Co.* supra; *Mercoid Corp. v. Minneapolis Honeywell Co.*, 320 U. S. 680. As stated in *Morton Salt Co. v. Suppiger Co.*, supra, p.314 U. S. 492,

". . . the public policy which includes inventions within the granted monopoly excludes from it all that is not embraced in the invention. It equally forbids the use of the patent to secure an exclusive right or limited monopoly not granted by the Patent Office and which it is contrary to public policy to grant."

If such practices were tolerated,

Page 329 U. S. 641

ownership of a patent would give the patentee control over unpatented articles which, but for the patent, he would not possess.

"If the restraint is lawful because of the patent, the patent will have been expanded by contract. That on which no patent could be obtained would be as effectively protected as if a patent had been issued. Private business would function as its own patent office, and impose its own law upon its licensees."

Mercoid Corp. v. Mid-Continent Co., supra, p. 320 U. S. 667. The requirement that a licensee under a patent use an unpatented material or device with the patent might violate the antitrust laws but for the attempted protection of the patent. *Id.* The condemnation of the practice, however, does not depend on such a showing. Though control of the unpatented article or device falls short of a prohibited restraint of trade or monopoly, it will not be sanctioned. *Morton Salt Co. v. Suppiger Co.*, supra. For it is the tendency in that direction which condemns the

practice and which, if approved by a court either through enjoining infringement or enforcing the covenant, would receive a powerful impetus. Id.

The Circuit Court of Appeals was of the view that the principle of those cases was applicable here, and rendered illegal and unenforceable the covenant to assign the improvement patents to petitioner. It stated, 156 F.2d, p. 202,

"The owner of all property, by withholding it upon any other terms, may, if he can, force others to buy from him; land is the best example, and every parcel of land is a monopoly. But it is precisely in this that a patent is not like other property; the patentee may not use it to force others to buy of him things outside its four corners. If the defendant gets the plaintiff's patents, it will have put itself in that position, in part, at any rate, by virtue of the compulsion of its own patents."

It went on to note that, since all improvement patents would not expire until after expiration of petitioner's patents

Page 329 U. S. 642

on the machine, the arrangement put respondent at a competitive disadvantage. For respondent would lose the negative command over the art which ownership of the improvement patents would have given it. Moreover, respondent, though able to renew the license on conditions stated in the agreement, would be irretrievably tied to it so as to be "forced either to cease all efforts to patent improvements or to keep renewing the contract in order to escape the consequences of its own ingenuity." Id., p. 203.

First. The first difficulty we have with the position of the Circuit Court of Appeals is that Congress has made all patents assignable and has granted the assignee the same exclusive rights as the patentee.

"Every application for patent or patent or any interest therein shall be assignable in law by an instrument in writing, and the applicant or patentee or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent or patent to the whole or any specified part of the United States."

R.S. § 4898, 35 U.S.C.Supp. V, § 47. The statute does not limit the consideration which may be paid for the assignment to any species or kind of property. At least

so far as the terms of the statute are concerned, we see no difference whether the consideration is services (cf. *Standard Parts Co. v. Peck*, 264 U. S. 52), or cash, or the right to use another patent.

An improvement patent may, like a patent on a step in a process, have great strategic value. For it may, on expiration of the basic patent, be the key to a whole technology. One who holds it may therefore have a considerable competitive advantage. And one who assigns it and thereby loses negative command of the art may, by reason of his assignment, have suffered a real competitive handicap. For thereafter he will have to pay toll to the assignee if he practices the invention. But the competitive

Page 329 U. S. 643

handicap or disadvantage which he suffers is no greater and no less whether the consideration for the assignment be the right to use the basic patent or something else of value. That is to say, the freedom of one who assigns a patent is restricted to the same degree whether the assignment is made pursuant to a license agreement or otherwise.

If Congress, by whose authority patent rights are created, had allowed patents to be assigned only for a specified consideration, it would be our duty to permit no exceptions. But here, Congress has made no such limitation. A patent is a species of property. It gives the patentee or his assignee the "exclusive right to make, use, and vend the invention or discovery" for a limited period. R.S. § 4884, 35 U.S.C. § 40. That is to say, it carries for the statutory period "a right to be free from competition in the practice of the invention." *Mercoide Corp. v. Mid-Continent Co.*, supra, p. 320 U. S. 665. That exclusive right, being the essence of the patent privilege, is, for purposes of the assignment statute, of the same dignity as any other property which may be used to purchase patents.

Second. What we have said is not, of course, a complete answer to the position of the Circuit Court of Appeals. For the question remains whether here, as in *Mercoide Corp. v. Mid-Continent Co.*, supra, and its predecessors, the condition in the license agreement violates some other principle of law or public policy. The fact that a patentee has the power to refuse a license does not mean that he has the

power to grant a license on such conditions as he may choose. *United States v. Masonite Corp.*, 316 U. S. 265, 316 U. S. 277.

As we have noted, such a power, if conceded, would enable the patentee not only to exploit the invention, but to use it to acquire a monopoly not embraced in the patent.

Page 329 U. S. 644

Thus, if he could require all licensees to use his unpatented materials with the patent, he would have, or stand in a strategic position to acquire, a monopoly in the unpatented materials themselves. Beyond the "limited monopoly" granted by the patent, the methods by which a patent is exploited are "subject to the general law." *United States v. Masonite Corporation*, supra, p. 316 U. S. 277. Protection from competition in the sale of unpatented materials is not granted by either the patent law or the general law. He who uses his patent to obtain protection from competition in the sale of unpatented materials extends by contract his patent monopoly to articles as respects which the law sanctions neither monopolies nor restraints of trade.

It is at precisely this point that our second difficulty with the view of the Circuit Court of Appeals is found. An improvement patent, like the basic patent to which it relates, is a legalized monopoly for a limited period. The law permits both to be bought and sold. One who uses one patent to acquire another is not extending his patent monopoly to articles governed by the general law and as respects which neither monopolies nor restraints of trade are sanctioned. He is indeed using one legalized monopoly to acquire another legalized monopoly.

Mercoid Corp. v. Mid-Continent Co., supra, and its predecessors, by limiting a patentee to the monopoly found within the four corners of the grant, outlawed business practices which the patent law unaided by restrictive agreements did not protect. Take the case of the owner of an unpatented machine who leases it or otherwise licenses its use on condition that all improvements which the lessee or licensee patents should be assigned. He is using his property to acquire a monopoly. But the monopoly, being a patent, is a lawful one. The general law would no more make that acquisition of a patent unlawful than it would the assignment of a patent

Page 329 U. S. 645

for cash. Yet a patent is a species of property, [Footnote 3] and if the owner of an unpatented machine could exact that condition, why may not the owner of a patented machine?

It is true that, for some purposes, the owner of a patent is under disabilities with which owners of other property are not burdened. Thus, where the use of unpatented materials is tied to the use of a patent, a court will not lend its aid to enforce the agreement though control of the unpatented article falls short of a prohibited restraint of trade or monopoly. *Morton Salt Co. v. Suppiger Co.*, supra. There is a suggestion that the same course should be followed in this case, since the tendency of the practice we have here would be in the direction of concentration of economic power that might run counter to the policy of the antitrust laws. The difficulty is that Congress has not made illegal the acquisition of improvement patents by the owner of a basic patent. The assignment of patents is indeed sanctioned. And as we have said, there is no difference in the policy of the assignment statute whatever consideration may be used to purchase the improvement patents. And, apart from violations of the antitrust laws, to which we will shortly advert, the end result is the same whether the owner of a basic patent uses a license to obtain improvement patents or uses the wealth which he accumulates by exploiting his basic patent for that purpose. In sum, a patent license may not be used coercively to exact a condition contrary to public policy. But what falls within the terms of the assignment statute is plainly not per se against the public interest.

It is, of course, true that the monopoly which the licensor obtains when he acquires the improvement patents extends

Page 329 U. S. 646

beyond the term of his basic patent. But, as we have said, that is not creating by agreement a monopoly which the law otherwise would not sanction. The grant of the improvement patent itself creates the monopoly. On the facts of the present case, the effect on the public interest would seem to be the same whether the licensee or the licensor owns the improvement patents.

There is a suggestion that the enforcement of the condition gives the licensee less incentive to make inventions when he is bound to turn over to the licensor the products of his inventive genius. Since the primary aim of the patent laws is to promote the progress of science and the useful arts (*United States v. Masonite Corporation*, supra, p. 316 U. S. 278 and cases cited), an arrangement which diminishes the incentive is said to be against the public interest. Whatever force that argument might have in other situations, it is not persuasive here. Respondent pays no additional royalty on any improvement patents which are used. By reason of the agreement, any improvement patent can be put to immediate use and exploited for the account of the licensee. And that benefit continues so long as the agreement is renewed. The agreement thus serves a function of supplying a market for the improvement patents. Whether that opportunity to exploit the improvement patents would be increased but for the agreement depends on vicissitudes of business too conjectural on this record to appraise.

Third. We are quite aware of the possibilities of abuse in the practice of licensing a patent on condition that the licensee assign all improvement patents to the licensor. Conceivably the device could be employed with the purpose or effect of violating the antitrust laws. He who acquires two patents acquires a double monopoly. As patents are added to patents, a whole industry may be regimented. The owner of a basic patent might thus perpetuate

Page 329 U. S. 647

his control over an industry long after the basic patent expired. Competitors might be eliminated, and an industrial monopoly perfected and maintained. [Footnote 4] Through the use of patents pools or multiple licensing agreements, the fruits of invention of an entire industry might be systematically funneled into the hands of the original patentee. See *United Shoe Machinery Co. v. La Chapelle*, 212 Mass. 467, 99 N.E. 289.

A patent may be so used as to violate the antitrust laws. *Standard Sanitary Mfg. Co. v. United States*, 226 U. S. 20; *United Shoe Machinery Corp. v. United States*, 258 U. S. 451; *Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, 309 U. S. 436; *United States v. Masonite Corporation*, supra. Such violations may arise through conditions in the license whereby the licensor seeks to control the conduct of the

licensee by the fixing of prices (*Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, supra; *United States v. Masonite Corporation*, supra) or by other restrictive practices. *United Shoe Machinery Corp. v. United States*, supra. Moreover, in the Clayton Act, 38 Stat. 730, 731, 15 U.S.C. § 14, Congress made it unlawful to condition the sale or lease of one article on an agreement not to use or buy a competitor's article (whether either or both are patented), where the effect is "to substantially lessen competition or tend to create a monopoly." See *International Business Machines Corp. v. United States*, 298 U. S. 131. Congress, however, has made no specific prohibition against conditioning a patent license on the assignment by the licensee of improvement patents. But that does not mean that the

Page 329 U. S. 648

practice we have here has immunity under the antitrust laws. Indeed, the recent case of *Hartford-Empire Co. v. United States*, 323 U. S. 386, 324 U. S. 324 U.S. 570, dramatically illustrates how the use of a condition or covenant in a patent license that the licensee will assign improvement patents may give rise to violations of the antitrust laws. [Footnote 5]

The District Court found no violation of the antitrust laws in the present case. The Circuit Court of Appeals did not reach that question. Hence, it, as well as any other questions which may have been preserved, are open on our remand of the cause to the Circuit Court of Appeals.

We only hold that the inclusion in the license of the condition requiring the licensee to assign improvement patents is not per se illegal and unenforceable.

Reversed.

MR. JUSTICE BLACK, MR. JUSTICE RUTLEDGE, and MR. JUSTICE BURTON would affirm the judgment for the reasons set forth in the opinion of the Circuit Court of Appeals.

MR. JUSTICE MURPHY is of the view that the judgment below should be affirmed. He believes that the Court's decision in this case unduly enlarges the scope of patent monopolies and is inconsistent with the philosophy enunciated in *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U. S. 661, and similar cases.

[Footnote 1]

The relevant portions of this provision read as follows:

"If the Licensee shall discover or invent an improvement which is applicable to the Transwrap Packaging Machine and suitable for use in connection therewith and applicable to the making and closing of the package, but not to the filling nor to the contents of the package, it shall submit the same to the Licensor, which may at its option, apply for Letters Patent covering the same. In the event of the failure of the licensor so to apply for Letters Patent covering such additional improvements, inventions or patentable ideas, the Licensee may apply for the same. In the event that such additional Letters Patent are applied for and are granted to the Licensor, they shall be deemed covered by the terms of this License Agreement, and may be used by the Licensee hereunder without any further consideration, license fee, or royalty as above provided. In the event that any such additional improvements are patented by the Licensee for use in connection with Transwrap Packaging Machines (after the refusal or failure of the Licensor to apply for Patents thereon), the Licensor may, nevertheless, have the use but not the exclusive use of the same outside of the several territories covered by this License Agreement. The expenses of obtaining any such Patents shall be paid by the party applying therefor."

By another provision of the agreement, likewise challenged, it was provided that, during the term of the license, all improvement patents, whether secured by petitioner or by respondent, were to be included in the terms of the license without payment of an additional royalty. The petitioner, however, was to have the right to use and license the use of any such improvements outside the territories covered by the agreement.

[Footnote 2]

Petitioner joined issue and filed a counterclaim asking that the improvement patents be assigned, that the agreement be held terminated, and that respondent be enjoined from using the original or improvement patents. The District Court dismissed the complaint, declared the agreement terminated and ordered respondent to assign the petitioner the improvement patents. The Circuit Court of Appeals, on reversing, held not only that the provision for the assignment of the improvement patents was unlawful, but also that petitioner was excused from any further performance because respondent had repudiated its agreement to assign

those patents. It remanded the cause to the District Court to determine whether petitioner was entitled to restitution.

[Footnote 3]

See *James v. Campbell*, 104 U. S. 356, 104 U. S. 358; *Hollister v. Benedict & Burnham Marine Turbine Mfg. Co.*, 113 U. S. 59, 113 U. S. 67; *Cramp & Sons Ship & Engine Bldg. Co. v. International Curtis Co.*, 246 U. S. 28, 246 U. S. 39-40; *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U. S. 178, 289 U. S. 187.

[Footnote 4]

See *Patents and Free Enterprise*, Monograph No. 31, Investigation of Concentration of Economic Power, Temporary National Economic Committee, 76th Cong., 3d Sess., chs. V & VII; Wood, *Patents and Antitrust Law* (1941), chs. 3 & 4; Marcus, *Patents, Antitrust Law and Antitrust Judgments through Hartford-Empire*. (1946) 34 *Georgetown L.J.* 1.

[Footnote 5]

See note, 45 *Col.L.Rev.* 601.