

**LAPORAN AKHIR
TENTANG KOMPILASI BIDANG HUKUM
PERJANJIAN LISENSI**

**Disusun Oleh Tim
Dibawah Pimpinan**

GUNAWAN SURYOMURCITO,S.H

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2006**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terbentuk dan berfungsinya Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : G1-13.PR.09.03 Tahun 2006 Tanggal 16 Januari 2006, telah membentuk Tim Penyusunan Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi.

Tim Kompilasi Bidang Hukum Perjanjian Lisensi ini bertugas menyiapkan bahan-bahan acuan, berupa hasil inventarisasi, penelitian/ analisa dan evaluasi materi hukum kebiasaan di bidang Perjanjian Lisensi, untuk memberikan diskripsi dari hukum kebiasaan tersebut yang telah berkembang dalam masyarakat. Hasil kompilasi tersebut dirangkum secara sistematis yang dituangkan dalam bentuk suatu laporan dengan harapan dapat berfungsinya Sistem Hukum Nasional yang mampu mengayomi segenap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di masa depan.

Dalam Laporan ini, Tim mengemukakan tentang perkembangan Perjanjian Lisensi baik dari segi teori maupun dari segi praktek menurut kebiasaan ditinjau secara nasional maupun dari berbagai Negara, serta mengungkapkan kendala dan implementasi perjanjian lisensi dalam peraturan perundang-undangan.

Tim mengucapkan terimakasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional atas kepercayaan yang diberikan dalam melaksanakan kegiatan ini. Tim berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan bidang hukum Perjanjian Lisensi.

Jakarta, Desember 2006
Tim Pelaksana Penyusunan Kompilasi
Bidang Hukum Perjanjian Lisensi
Ketua Tim,

Gunawan Suryomurcito, S.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia, merupakan titik tolak bagi pembangunan seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia. Di dalam cita-cita proklamasi kemerdekaan terdapat tujuan yang tertuang didalam naskah pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan tersebut diperlukan sebuah program pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Salah satu bidang pembangunan yang terdapat didalam program pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum sendiri terdiri dari beberapa bagian yang dapat dikatakan merupakan unsur-unsur dari sistem hukum, diantaranya termasuk pembangunan materi hukum.

Pembangunan materi hukum tidak terlepas dari hukum tertulis saja tapi juga harus memperhatikan kemajemukan tatanan hukum khususnya hukum kebiasaan. Meskipun pengaturan di bidang perjanjian lisensi telah diatur secara tertulis dalam ketentuan undang-undang Hak Atas

Kekayaan Intelektual (HKI), namun mengingat perkembangan perdagangan, investasi, industri dan teknologi yang sangat pesat, perkembangan tersebut diikuti pula dengan munculnya hukum kebiasaan yang tidak diatur dalam hukum tertulis, dalam hal ini memerlukan adanya undang-undang HKI yang dapat menampung perkembangan tersebut sehingga tidak merugikan perekonomian Negara.

Lisensi adalah pemberian izin oleh Pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) baik yang berupa Paten, Merek, Hak Cipta, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi, menggunakan seluruh atau sebagian hak, mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan dari suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Lisensi diperlukan oleh mereka yang karena kebutuhannya akan teknologi harus menggunakan ide atau hasil pemikiran orang lain dalam pelaksanaan kegiatannya. Untuk pengalihan teknologi yang baik maka diperlukan suatu Perjanjian lisensi yang baik yang dengan jelas memberikan kebebasan maupun batasan yang diperlukan oleh pemilik ide maupun teknologi atas hal-hal apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan sehubungan dengan alih teknologi tersebut.

Mengingat pentingnya Perjanjian Lisensi ini maka Pemerintah RI telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan lisensi dan perjanjian

lisensi dalam beberapa undang-undang, khususnya Undang-undang di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Namun dalam perkembangannya, dengan semakin berkembangnya teknologi, pengaturan mengenai lisensi dan perjanjian lisensi tersebut ternyata masih belum dapat membantu proses alih teknologi sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu, dapat dipahami jika saat ini ada tuntutan kebutuhan untuk pengaturan perjanjian lisensi dalam rangka menciptakan peraturan hukum yang lebih memadai.

Pengaturan mengenai perjanjian lisensi ini penting karena perjanjian lisensi yang selama ini dibuat dengan berlandaskan pada asas : *konsesualisme, pacta sunt servanda* dan *kebebasan berkontrak* sebagai asas hukum perjanjian¹, selalu menjadi ajang perebutan dominasi di antara para pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga sering menimbulkan perselisihan diantara mereka. Oleh karena itulah perlu dibuat suatu pengaturan yang lebih baik lagi yang mengikut sertakan pihak di luar pemberi dan penerima lisensi dalam menentukan hal-hal lainnya sehingga dengan adanya pengaturan mengenai perjanjian lisensi ini, pembuatan perjanjian lisensi tidak hanya berdasarkan kesepakatan (*consensus*) kedua belah pihak tetapi juga berdasarkan Peraturan Pemerintah yang dibuat untuk itu.

Selain itu dengan adanya ketentuan dalam undang-undang HKI tentang perjanjian lisensi yang melarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia atau

¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1998, hal.99.

perdagangan yang tidak sehat, perlu disusun suatu pedoman yang dapat dijadikan tolak ukur bagi instansi yang terkait untuk menilai perjanjian lisensi apakah dalam prakteknya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau belum.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan adanya beberapa ketentuan-ketentuan dalam undang-undang HAKI yang mengatur tentang perjanjian lisensi, maka dalam rangka terbentuknya Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM memandang perlu untuk mengkompilasi hukum tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan perjanjian lisensi untuk menentukan sejauhmana materi hukum telah mengatur perjanjian lisensi dan instansi mana yang bertanggung jawab mengenai perjanjian lisensi tersebut.

B. Pokok Permasalahan

1. Apakah ketentuan perjanjian lisensi dalam perundang-undangan sudah dipraktekan?
2. Bagaimana praktek perjanjian lisensi yang belum diatur dalam perundang-undangan?

C. Maksud Dan Tujuan

Kegiatan kompilasi hukum ini bermaksud untuk mengumpulkan atau mengkompilasikan ketentuan hukum tertulis dan

tidak tertulis serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perjanjian Lisensi.

Tujuan dari kegiatan Kompilasi Hukum tentang Perjanjian Lisensi ini adalah untuk memberikan masukan dalam upaya pembentukan Sistem Hukum Nasional, terutama dapat di rekomendasikan untuk pengaturan Perjanjian Lisensi.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan dikaji dalam kegiatan Kompilasi Hukum tentang Perjanjian Lisensi ini adalah hukum tertulis dan tidak tertulis serta permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian lisensi dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

E. Metodologi

Dalam kegiatan kompilasi ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perjanjian Lisensi), sekunder (buku-buku) dan bahan hukum tertier (laporan penelitian, pengkajian, majalah ilmiah dan sebagainya) serta putusan pengadilan

F. Struktur Organisasi

Ketua : Gunawan Suryomurcito, S.H (Konsultan) Sekretaris

: Yul Ernis, S.H., MH

Anggota : 1. Lasminingsih, S.H., LL.M (Dep.

Perdagangan)

2. Heru C. Priotomo, SH (YKCI)

3. Parlagutan Lubis, S.H., MH (Dirjen

HKI)

4. Hotma P. Sibuea,SH (FHUK UNTAG)

5. Jamilus, S.H., MH

6. Supriyatno,S.H., MH

7. Henry Donald, S.H., MH

8. Garjito, S.Sos

Asisten : 1. Lukino, SH

2. Fawahid Haidar

Pengetik : 1. Yulinarti

2. Edi Susanto

G. Jadwal Kegiatan

NO	KEGIATAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	Okta	Nov	Des
1.	Pembuatan Proposal	■	■	■									
2.	Pengumpulan Data				■	■							
3.	Pengolahan Data					■	■	■					
4.	Menelaah & Mengkompilasi								■	■			
5.	Penyusunan Laporan Akhir										■	■	
6.	Finalisasi Laporan Akhir												■

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKEMBANGAN PERJANJIAN LISENSI DAN PEMBATASAN PENERAPANNYA

A. Pengertian Perjanjian Lisensi Menurut Doktrin atau Menurut Pendapat Para Pakar

Dalam sistem hukum sipil (*Civil Law System*) seperti yang berlaku di Prancis, Jerman dan Belanda¹ termasuk dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang condong pada sistem hukum sipil, lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian pada dasarnya tidak dikenal. Misalnya **Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)** yang berlaku di Indonesia tidak mengenal perjanjian lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian. Sebab, lisensi adalah lembaga hukum asing yang berasal dari sistem hukum lain yang masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia. Baru dalam perkembangan akhir-akhir ini sesuai dengan perkembangan masyarakat, lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian dikenal di Indonesia di luar sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagai suatu bentuk perjanjian, lisensi masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia melalui dua macam cara yakni (a) melalui proses legislatif atau melalui proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan (b) melalui yurisprudensi ataupun melalui praktik. Umpamanya lisensi hak cipta masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia sejak tahun 1997 karena diatur dalam Undang-undang Hak Cipta tahun 1997.² Demikian pula halnya dengan perjanjian lisensi dalam bidang paten. Namun, lisensi merek sebagai suatu bentuk perjanjian dalam sistem tata hukum

¹ Ade Maman Suherman, **Pengantar Perbandingan Sistem Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 55 dan seterusnya.

² O.K. Saidin, **Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)** Rajawali, Pers, Jakarta, 2003, hlm. 125.

Indonesia lahir sebagai produk rekayasa hukum yang lahir dari praktik dan yurisprudensi.³

Lembaga hukum lisensi dapat dikatakan sebagai berasal dari lembaga hukum Amerika Serikat.⁴ Istilah lisensi berasal dari kata bahasa Inggris "*license*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ijin atau lisensi.⁵ Istilah lisensi ini sebenarnya dapat dikatakan tidak sejajar dengan pengertian istilah "*vergunning*" dalam Bahasa Belanda yang lazim dikenal dalam bidang hukum administrasi negara dalam sistem Hukum Sipil. Istilah "*vergunning*" dalam bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ijin. Ijin memiliki berbagai macam jenis seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Usaha, Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan lain-lain sebagainya. Dalam konteks hukum administrasi negara, ijin adalah perkenan (perbolehan) yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang kepada pihak lain (anggota masyarakat) untuk melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang untuk dilakukan. Akan tetapi, perbuatan yang dilarang itu dapat dilakukan jika ada ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang. Maka, dalam konteks hukum administrasi negara, ijin selalu terkait dengan sesuatu bentuk perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Misalnya mendirikan

³ Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 337.

⁴ Prajudi Atmosudirdjo, **Hukum Administrasi Negara**, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97.

⁵ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 127.

bangunan adalah suatu bentuk perbuatan yang dilarang untuk dilakukan jika tidak ada ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang. Namun, keberlakuan larangan itu dapat diabaikan terhadap setiap orang yang telah memiliki ijin dari pejabat pemerintah yang berwenang memberikan ijin. Oleh sebab itu, ijin dalam konteks hukum administrasi negara selalu merupakan suatu bentuk tindakan pemerintahan yakni tindakan pemerintahan dalam bidang hukum publik. Sebagai suatu bentuk tindakan hukum publik di bidang pemerintahan, pemberian ijin selalu berasal dari pihak negara (pemerintah) kepada para pihak yang mengajukan permohonan ijin (pihak masyarakat). Dengan demikian, hubungan hukum antara para pihak yang memberikan ijin dengan yang menerima ijin bukan atas dasar kesepakatan (konsensus) kedua belah pihak tetapi atas dasar wewenang satu pihak yaitu pemerintah. Dengan sendirinya, sifat hubungan hukum yang terbentuk di antara kedua belah pihak tersebut bukan hubungan hukum yang bersifat sederajat tetapi hubungan hukum yang bersifat beda derajat (hubungan hukum yang bersifat vertikal atau atas bawah).

Apakah lisensi sebagai suatu perjanjian mengandung makna yang sama dengan ijin seperti dikemukakan di atas ? Apakah lisensi atau "license" itu ? Untuk menjawab pertanyaan ini lebih dahulu akan diselidiki pengertian lisensi secara harfiah atau menurut makna yang diberikan oleh bahasa. Menurut *Black's Law Dictionary*⁶ lisensi atau "license" adalah "a

personal privilege to do some particular act or series of acts on land without possessing any estate or interest therein, and is ordinarily revocable at the will of licensor and is not assignable.” Jadi, dari sudut pandang bahasa, pengertian lisensi pada mulanya mengandung makna sebagai suatu hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau berbagai macam tindakan atas sebidang tanah yang bukan miliknya atas ijin (perkenan) dari si pemilik tanah tersebut. Namun, hak istimewa itu sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh si pemilik tanah. Black’s Law Dictionary⁷ lebih lanjut mengemukakan bahwa “*The permission by competent authority to do an act which without such permission would be illegal, a trespass, a tort or otherwise would not be allowed.*” Maka, secara harfiah lisensi mengandung arti sebagai suatu ijin (hak atau wewenang) yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau pihak yang berhak kepada pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan atau berbagai macam perbuatan hukum atas sebidang tanah yang bukan miliknya. Perbuatan-perbuatan hukum tersebut apabila dilakukan tanpa ijin dari sipemilik hak merupakan suatu perbuatan yang tidak sah (*illegal*), perbuatan yang salah atau pelanggaran (*trespass*), perbuatan yang menimbulkan kerugian (*tort*) atau perbuatan-perbuatan lain yang termasuk dalam kategori perbuatan yang tidak diperbolehkan (*not be allowed*). Pemberian hak-hak istimewa atas sebidang tanah dalam suatu perjanjian

⁶ Henry Campbell Black, **Black Law Dictionary**, St. Paul Minn, West Publishing, Co., 1991, page 634.

⁷ **Ibid.**

lisensi sebagaimana dikemukakan di atas dilakukan oleh pemegang hak yang disebut "*licensor*." Black's Law Dictionary⁸ lebih lanjut mendefinisikan "*licensor*" sebagai "*The sale of license permitting the use patents, trademarks, or another technology to another firm.*" Pada pihak lain, penerima hak itu disebut "*licensee*." Frasa "*the sale of license*" dalam kalimat di atas sesungguhnya berkonotasi sebagai suatu bentuk tindakan hukum (perbuatan hukum) yang bersifat individual yang mengandung arti menjual yakni suatu bentuk perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan sesuatu hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum atas suatu objek hukum tertentu yang bukan tanah yaitu hak paten, hak merek atau hak atas teknologi. Sifat hubungan hukum yang terbentuk dalam suatu perjanjian lisensi dalam arti "*the sale of license to another firm*" sebagaimana dikemukakan di atas menggambarkan suatu sifat hubungan horizontal dan bertimbal balik yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang sederajat yang terbentuk berdasarkan kesepakatan (*consensus*) para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, bentuk hubungan hukum dalam perjanjian lisensi dalam pengertian sebagaimana dikemukakan di atas adalah suatu bentuk hubungan hukum keperdataan yang timbul karena perjanjian. Perbuatan semacam itu dalam sistem Hukum Sipil tentu saja tunduk pada rezim Hukum Perdata. Maka, lisensi menjadi suatu bentuk perjanjian antar individu yang berdasarkan kesepakatan para pihak dan bersifat timbal balik. Dengan bertitik tolak

⁸ **Ibid.**

dari definisi “*licensor*” seperti dikemukakan di atas, Gunawan Widjaja⁹ mengemukakan bahwa makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah “penjualan” ijin (*privilege*) untuk mempergunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang) atau teknologi kepada pihak lain.

Berdasarkan pengertian dan sifat hubungan perjanjian lisensi sebagaimana dikemukakan di atas dapat ditentukan makna istilah “*Licensing Agreement*” atau Perjanjian Lisensi. Menurut *Law Dictionary* karangan P.H. Collin¹⁰ “*Licensing agreement*” adalah “*Agreement where a person is granted a license to manufacture something or to use something, but not an outright sale.*” Jadi, menurut definisi di atas, lisensi adalah suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan (*agreement*) antara dua pihak. Pihak yang satu memperbolehkan pihak yang lain yaitu penerima lisensi untuk melakukan suatu jenis perbuatan hukum tertentu yaitu untuk memproduksi atau memakai sesuatu benda tertentu tetapi tidak dalam arti menjual atau mengalihkan hak atas benda tersebut. Dalam kaitan dengan rumusan Perjanjian Lisensi yang dikemukakan di atas, Gunawan Widjaja¹¹ mengemukakan bahwa pengertian lisensi pun mengalami perluasan arti ke dalam bentuk ijin untuk memproduksi atau memanfaatkan sesuatu

⁹ Gunawan Widjaja, **Lisensi**, Rawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 8.

¹⁰ P.H. Collin seperti dikutip dari **Ibid.**

¹¹ **Ibid.**, hlm. 9.

benda tetapi tidak atau bukan merupakan suatu bentuk penjualan tuntas atau pengalihan hak milik.

Pemberian lisensi dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu bentuk perbuatan hukum tertentu seperti dikemukakan di atas dilakukan dengan tujuan atau maksud yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, para pihak yakni pemberi dan penerima lisensi masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul karena diperjanjikan dalam perjanjian lisensi tersebut. Maka, bentuk perjanjian lisensi pada umumnya dan pada dasarnya merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik. Hal ini merupakan suatu perbedaan yang mendasar antara lisensi dengan ijin dalam rezim hukum administrasi negara. Sebab, ijin dalam rezim hukum administrasi negara selalu merupakan suatu bentuk perikatan yang tidak diperjanjikan melainkan merupakan tindakan hukum pemerintahan dalam bidang hukum publik. Oleh sebab itu, jika lisensi merupakan perikatan yang bersifat timbal balik, ijin merupakan perikatan yang bersifat sepihak.

Pemegang lisensi bersedia memberikan lisensi kepada pihak lain dengan imbalan keuntungan ekonomis yang umumnya dalam bentuk sejumlah uang atau royalty yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penerima lisensi bersedia membayar sejumlah uang atau royalty kepada pihak pemilik atau pemegang lisensi karena berharap akan memperoleh keuntungan dari lisensi yang diterimanya. Hal ini disebabkan alasan bahwa dalam lisensi, seorang

penerima lisensi dapat melakukan perbuatan hukum tertentu atas sesuatu hak tertentu seperti misalnya hak paten, merek atau hak lain yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan. Oleh sebab itu, Betsy-Ann dan Jane Imber¹² mengemukakan bahwa lisensi adalah *“the contractual agreement between two business entities in which licensor permit the licensee to use a brand name, patent, or other property right, in exchange for a free or royalty.”* Gunawan Widjaja mengemukakan¹³ ada 2 (dua) macam bentuk lisensi yang dikenal dalam hukum positif maupun praktek yaitu

1. Lisensi Umum dan
2. Lisensi Paksa atau Lisensi Wajib.

Lisensi Umum adalah suatu bentuk lisensi yang sudah umum dikenal yaitu lisensi yang timbul karena perjanjian di antara dua pihak yaitu pemberi lisensi dan penerima lisensi untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu atas hak-hak tertentu seperti terhadap merek, hasil karya cipta, hasil karya desain industri dan lain-lain. Dalam hukum positif Indonesia, lisensi umum seperti dikemukakan diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Desain Industri.

¹² **Ibid.**

¹³ Gunawan Widjaja, **Lisensi atau Waralaba**, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 107.

Menurut Tim Lindsey dkk., lisensi umum dapat dibagi atas 2 (dua) macam bentuk yaitu (a) lisensi non-eksklusif dan (b) lisensi eksklusif.¹⁴ Lisensi non-eksklusif adalah suatu bentuk lisensi yang memberi kesempatan kepada pemilik lisensi yang memberikan lisensi hak kekayaan intelektualnya kepada pemakai lisensi lainnya dan juga untuk menambah jumlah pemakai lisensi dalam daerah yang sama. Jadi, lisensi non-eksklusif dapat diberikan kepada berbagai pihak oleh pemegang atau pemilik lisensi sesuai dengan atau berdasarkan perjanjian. Lisensi seperti ini hanya dapat diperoleh seseorang semata-mata berdasarkan suatu perjanjian dengan pihak pemilik atau pemegang lisensi. Selain lisensi non-eksklusif terdapat lisensi eksklusif. Menurut Tim Lindsey¹⁵ bahwa :

Lisensi Eksklusif adalah sebuah perjanjian dengan pihak lain untuk melisensikan sebagian HKI tertentu kepada penerima lisensi untuk jangka waktu yang ditentukan dan biasanya lisensi diberlakukan untuk daerah yang ditentukan. Pemberi lisensi biasanya memutuskan untuk tidak memberikan HKI tersebut pada pihak lain dalam daerah tersebut untuk jangka waktu berlakunya lisensi kecuali kepada pemegang lisensi eksklusif.

Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut. Si Amat seorang pengarang yang menulis sebuah buku cerita dan menyerahkan karya itu untuk diterbitkan oleh penerbit "Sinar." Maka, berarti bahwa

¹⁴ Tim Lindsey dkk., **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 97.

¹⁵ **Ibid.**

penerbit “Sinar” merupakan perusahaan penerbitan yang memiliki lisensi eksklusif untuk yang pertama kali menerbitkan cerita Si Amat tersebut.

Istilah Lisensi Wajib atau Lisensi Paksa merupakan hasil terjemahan dari “Compulsory License.” Compulsory Licenses adalah “*An Authorization given by a national authority to a person, without or against the consent of the title-holder, for the exploitation of subject matter protected by a patent or other intellectual property.*”¹⁶ Jadi, berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa dalam Lisensi Wajib, seseorang dapat memiliki lisensi (perbolehan atau ijin) untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, paten dan lain-lain. Namun, bukan berdasarkan perjanjian dengan pemilik hak tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara atau pejabat yang berwenang. Bahkan, sekalipun pemilik hak tidak memberikan persetujuannya atau bertentangan dengan kehendaknya, negara atau pejabat yang berwenang dapat memberikan lisensi tersebut kepada pihak lain. Maka, dapat dikatakan bahwa pemberian lisensi wajib bagi pemegang hak lisensi tersebut merupakan pemberian lisensi yang bersifat terpaksa. Jadi, sebenarnya lisensi wajib merupakan bentuk lisensi yang diberikan secara tidak suka rela oleh pemilik atau pemegang suatu hak atas kekayaan intelektual tertentu yang dilisensikan secara paksa oleh pejabat yang berwenang. Sekalipun demikian, pemberian lisensi wajib tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh negara atau

¹⁶ **Ibid.**, pada hlm. 33.

pejabat pemerintah yang berwenang. Pemberian itu harus berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang seperti antara lain alasan bahwa pemegang lisensi mempergunakan haknya dengan cara merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, Lisensi Wajib diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Paten.

B. Pembatasan Penerapan Perjanjian Lisensi Dalam Perdagangan

Apakah ada pembatasan terhadap hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam suatu perjanjian lisensi? Pertanyaan tersebut dapat dikemukakan dengan cara lain yakni sebagai berikut. Apakah penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam suatu perjanjian lisensi ada batas-batasnya? Sebagaimana dikemukakan, lisensi adalah suatu bentuk lembaga hukum perjanjian. Sebagai suatu perjanjian, lisensi adalah suatu perbuatan hukum antara dua belah pihak yang berkaitan dengan perbolehan yang diberikan oleh pemegang atau pemilik lisensi kepada pihak penerima lisensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dengan imbalan sejumlah uang atau pembayaran royalti. Sebagai suatu bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik tentu saja dalam perjanjian lisensi harus diatur hak dan kewajiban para pihak yang

membuat perjanjian. Dengan demikian, sebagai suatu bentuk lembaga hukum perjanjian, lisensi akan tunduk terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur tentang perjanjian misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Apa saja yang dapat di perjanjikan dalam suatu perjanjian lisensi ? Jenis hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian lisensi tentu saja dapat ditetapkan secara bebas sesuai dengan kehendak para pembuat perjanjian lisensi tersebut. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas hukum perdata positif yang berlaku di Indonesia. Asas Kebebasan Berkontrak memberikan kebebasan yang sangat luas terhadap individu untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Maka, secara teoretis, pemegang hak atau pemilik lisensi dapat membuat perjanjian dengan penerima lisensi mengenai apa saja sesuai dengan kehendak mereka berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika demikian, apakah berarti bahwa tidak ada pembatasan atau tidak dapat dilakukan pembatasan dalam penerapan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian lisensi ?

Secara teoretis, dapat dikemukakan bahwa sesuai dengan asas negara hukum sebagai salah satu asas hukum yang kedudukannya sangat tinggi dan sangat penting dalam tatanan asas-asas hukum, semua kekuasaan negara atau kebebasan individu harus dibatasi atau ada batasnya. Pembatasan kekuasaan negara dan pembatasan kebebasan

individu sangat penting dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, prinsip yang digariskan oleh asas negara hukum tersebut harus dipatuhi oleh asas-asas hukum lain yang kedudukannya lebih rendah seperti asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Oleh sebab itu, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian seperti dalam perjanjian lisensi harus dibatasi. sesuai dengan asas negara hukum. Dari sudut pandang yang demikian ini berarti bahwa kebebasan dalam membuat suatu kontrak tidak dapat atau tidak mungkin bersifat mutlak sehingga asas kebebasan berkontrak tersebut pada hakikatnya adalah asas hukum yang terbatas keberlakuannya. Dari sudut pandang teori hukum, hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang termasuk dalam rezim hukum privat yang mengatur kepentingan-kepentingan (antar) individu. Rezim hukum privat harus tunduk kepada norma-norma rezim hukum publik yang mengatur kepentingan-kepentingan umum (bangsa). Prinsip seperti ini merupakan konsekuensi logis suatu bentuk kehidupan bersama dalam suatu negara. Sebab, jika kepentingan individu dapat mengalahkan kepentingan bersama, eksistensi negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang menata kehidupan bersama akan terancam. Oleh sebab itu, isi setiap perjanjian yang dibuat oleh individu-individu termasuk perjanjian lisensi yang mengatur kepentingan para pihak yang membuat perjanjian itu harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum publik yang dibuat oleh negara atau instansi yang berwenang yang

bertujuan untuk mengatur kepentingan bersama (bangsa) seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan pendapat Benjamin Atzkin¹⁷ yang mengemukakan bahwa norma-norma yang diciptakan oleh lembaga-lembaga negara mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat. Teori hukum yang dikemukakan Benjamin Atzkin ini juga dianut dalam kehidupan hukum di Indonesia. Sebab, isi suatu perjanjian yang dibuat oleh individu-individu sekalipun didasarkan atas Asas Kebebasan Berkontrak tetapi dalam hal-hal tertentu tetap ada batas-batasnya sebagaimana akan dikemukakan berikut ini.

Dalam hukum positif Indonesia Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.” Dalam hubungan dengan penjelasan tentang pembatasan penerapan asas kebebasan berkontrak yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan pendapat Subekti¹⁸ yang berpendapat bahwa “... pasal tersebut (maksudnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara) seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan dengan perjanjian itu akan mengikat

¹⁷ Benjamin Atzkin seperti ter kutip dari Maria Farida, **Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 26.

¹⁸ Subekti, **Hukum Perjanjian**, P.T. Intermedia, Jakarta, 192, hlm. 13.

mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.” Namun, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut tidak bisa diartikan sangat luas sehingga para pihak seolah-olah dapat membuat suatu perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendak mereka yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pembatasan terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pembatasan itu dengan sendirinya akan berlaku juga terhadap lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian. Maka, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang dikemukakan di atas tidak dapat ditafsirkan secara arbitrer seolah-olah para pihak yang membuat perjanjian dapat saja membuat perjanjian mengenai apapun sesuai dengan kehendak mereka. Penafsiran gramatika seperti ini jelas bukan merupakan penafsiran yang dianjurkan dalam menentukan dan memahami makna Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Sebab, penafsiran seperti ini akan menyesatkan dan lagi pula penafsiran seperti ini tidak melihat norma-norma hukum sebagai suatu jaringan sistem norma yang saling berkaitan. Pada dasarnya sistem hukum positif adalah suatu bentuk jaringan sistem norma yang saling berkaitan sehingga keberadaan suatu norma hukum tidak pernah lepas atau tidak dapat dilepaskan dari keberadaan norma-norma hukum yang lain. Oleh sebab itu, makna suatu norma hukum dalam suatu undang-undang tidak semata-mata ditentukan oleh redaksi pasal itu sendiri melainkan maknanya ditentukan oleh kaitan pasal itu dengan keberadaan pasal-pasal atau norma-norma hukum yang lain. Penafsiran hermeneutis

seperti ini merupakan penafsiran yang lebih dianjurkan daripada bentuk penafsiran yang disebut pertama. Dalam rangka penafsiran hermeneutis seperti dikemukakan di atas itu kita dapat ketahui bahwa sistem KUHPerdato membatasi makna asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato. Sebab, para pihak tidak boleh membuat persetujuan yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum. Jadi, bagaimanapun juga, asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato tetap merupakan kebebasan yang ada batasnya. Hal ini antara lain disebabkan oleh prinsip yang dianut sistem hukum Indonesia yang tidak memisahkan secara mutlak dunia moral positif (kesusilaan) dengan dunia hukum. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1337 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.” Maka, dalam rangka penafsiran hermeneutika hukum, ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato harus ditafsirkan dalam kaitan dengan Pasal 1337 KUHPerdato. Bahkan, harus ditafsirkan dalam konteks keseluruhan sistem KUHPerdato. Jadi, dengan bertitik tolak dari penafsiran hermeneutika seperti dikemukakan di atas, setidaknya terdapat 3 (tiga) macam pembatasan yang dilakukan terhadap suatu perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu :

- a. Ketentuan Undang-undang,

- b. Kesusilaan (moral positif) dan
- c. Ketertiban Umum.

Logika pembatasan asas kebebasan berkontrak dengan alasan bertentangan dengan undang-undang dapat diterima menurut akal sehat. Sebab, sebagaimana diketahui, undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif (negara) selalu mengatur kepentingan-kepentingan yang bersifat umum. Kepentingan-kepentingan umum selalu ditempatkan di depan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara supaya tidak mengancam eksistensi kehidupan bersama. Oleh karena itu, isi perjanjian (kontrak) yang bertentangan dengan undang-undang yang mengatur kepentingan bersama secara akal sehat dapat ditundukkan kepada kepentingan umum atau dengan perkataan lain isi perjanjian itu harus dianggap batal demi hukum.

Pembatasan asas kebebasan berkontrak dengan alasan bertentangan dengan kesusilaan (moral positif) adalah suatu hal yang wajar dan dapat diterima oleh akal sehat. Sebab, perjanjian yang bertentangan dengan moral positif atau kesusilaan dapat merusak tatanan moral yang hidup dalam masyarakat dan pada gilirannya akan menimbulkan gejolak masyarakat yang sangat merugikan kepentingan bersama. Moral adalah landasan filosofis keberlakuan sistem hukum positif yang menjadi tolok ukur keberadaan sistem hukum positif. Moral merupakan landasan konstitutif atau landasan pembentuk sistem hukum positif yang tanpa moral itu hukum positif yang berlaku dalam suatu

negara tidak akan pernah ada sebagai hukum. Dalam hal ini moral adalah dasar penilaian etis manusia terhadap perilaku atau peristiwa yang dianggap perlu diatur dalam hukum positif. Di samping itu, moral adalah juga dasar penilaian etis manusia atas keberlakuan hukum positif. Dalam hal ini moral menjadi batu penguji hukum positif memiliki nilai keadilan atau tidak.

Pembatasan asas kebebasan berkontrak berdasarkan alasan melanggar atau bertentangan dengan kepentingan umum juga merupakan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat. Sebab, perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum dapat menimbulkan gejolak sosial yang dapat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan, dapat pula menimbulkan konflik social seperti merugikan atau merusak atau melanggar tatanan perekonomian bangsa Indonesia. Sebagai contoh, pembatasan yang disebut dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyebutkan bahwa “Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Frasa “menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia” dalam pasal yang dikemukakan di atas harus ditafsirkan sebagai merugikan kepentingan umum atau kepentingan bangsa Indonesia. Pembatasan yang sama terhadap

penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi juga diatur dalam beberapa undang-undang yang lain.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas jelas dapat disimpulkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi tidak bersifat mutlak melainkan kebebasan yang bersifat terbatas sehingga penerapan asas berkontrak dalam perjanjian lisensi juga harus selalu mengingat pembatasan-pembatasan seperti yang dikemukakan di atas. Oleh karena itu, dapat dimengerti alasan pembatasan isi perjanjian lisensi dalam undang-undang di bidang HAKI termasuk perjanjian lisensi mengenai varietas tanaman sekalipun hanya diatur dalam peraturan pemerintah.

Pembatasan-pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak dalam bidang HAKI antara lain diatur sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 71 UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten disebutkan bahwa “Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya....”
- b. Dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa “Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan

baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.”

- c. Dalam Pasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa “Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat”
- d. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disebutkan bahwa “Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat“
- e. Dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa “Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat“
- f. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disebutkan bahwa “Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang

merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat“

Semua undang-undang dan peraturan perundang-undangan tentang HAKI yang mengatur mengenai Perjanjian Lisensi menetapkan adanya pembatasan terhadap para pihak dalam membuat perjanjian. Pembatasan tersebut dinyatakan secara tegas dalam bentuk larangan untuk :

- a. memuat ketentuan pembatasan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia,
- b. memuat ketentuan pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi Paten pada khususnya,
- c. memuat ketentuan pembatasan yang mengakibatkan timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat.

BAB III

PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA DAN MEREK

A. Lisensi Ditinjau dari Sudut Hukum Perjanjian

Lisensi adalah suatu bentuk perjanjian dimana pemegang Hak Kekayaan Intelektual mengizinkan pihak lain untuk menggunakan hak

eksklusifnya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran royalti. Karena Lisensi merupakan suatu bentuk perjanjian ,maka bagi perjanjian Lisensi berlaku Ketentuan Umum dalam Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Meskipun ketentuan Lisensi secara khusus tidak diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata , akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa untuk perjanjian *nominat*, yaitu perjanjian yang secara khusus diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun untuk perjanjian *innominat*, yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti Perjanjian Lisensi, berlaku Ketentuan Umum dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, termasuk tentang syarat sahnya perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Terjadinya kesepakatan atau persesuaian kehendak tersebut harus dinyatakan secara bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan. Supaya tidak terjadi kekhilafan atau kesalahpahaman, maka sebaiknya dicantumkan klausula definisi, misalnya apa yang dimaksud dengan Merek dalam kontrak ini, Lisensi, Wilayah, dan sebagainya. Selanjutnya para pihak yang membuat perjanjian harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Pada dasarnya setiap orang dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Jika kedua syarat subyektif tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian Lisensi dapat dimintakan pembatalan di muka atau *voidable*.² Dalam hal pemberi atau penerima Lisensi adalah suatu Perseroan, maka perlu diketahui apakah sudah ditempuh tata cara yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya mengenai persyaratan untuk menjadi suatu badan hukum. Syarat yang ketiga adalah hal tertentu, artinya obyek yang diperjanjikan harus spesifik. Dalam Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa obyek yang diperjanjikan paling tidak harus dapat ditentukan jenisnya dan tidak harus disebutkan dengan pasti jumlahnya, yang penting dapat dihitung kemudian. Menurut jenisnya Hak cipta yang dapat menjadi obyek Lisensi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan Hak Atas Merek yang dapat dilisensikan adalah Merek barang dan Merek Jasa. Memang dalam kontrak-kontrak tertentu penyebutan jenis obyek yang diperjanjikan sudah cukup untuk memenuhi syarat hal tertentu . Akan tetapi dalam perjanjian Lisensi karya cipta tulisan seperti buku, disebutkan judul bukunya dan sebaiknya disebutkan juga berapa jumlahnya yang akan diperbanyak oleh penerima lisensi untuk menghindari sengketa besarnya pembayaran royalti. Apalagi Lisensi Merek Jasa, yang tidak dapat dipisahkan dari

² Subekti, Hukum Perjanjian. Jakarta:Intermasa, 2005, hal.22.

kemampuan, kualitas dan ketrampilan pribadi pemberi jasa, harus disebutkan secara spesifik, seperti penata rambut Rudi Harisuwarno.

Selanjutnya, Perjanjian Lisensi Hak Cipta dan Perjanjian Lisensi Merek harus memenuhi syarat sebab yang halal, artinya isi perjanjian Lisensi tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Misalnya, Pasal 47 ayat 1 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dalam Pasal 47 Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek disebutkan bahwa Perjanjian Lisensi Merek dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Dalam hal syarat tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka Perjanjian Lisensi Hak Cipta dan Perjanjian Lisensi Merek tersebut batal demi hukum,³ atau hanya klausula yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan saja yang batal demi hukum. Artinya Perjanjian Lisensi Hak Cipta dan Perjanjian Lisensi Merek atau klausula dalam perjanjian tersebut, tidak menimbulkan perikatan; tidak menimbulkan akibat hukum antara Pemberi

³ Ibid.hal.25.

Lisensi dengan Penerima Lisensi. Sehingga tidak ada dasar bagi mereka untuk saling mengajukan tuntutan di muka hakim.

Disamping syarat sahnya perjanjian, harus diperhatikan bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu pengalihan hak selain harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara sah sebagai alas hak atau titel yang sah, juga harus dilakukan oleh pihak yang berwenang mengalihkan hak tersebut. Ketentuan ini merupakan penerapan dari azas "*nemo plus iuris in alium transferee potest quam ipse hibet*". Artinya, tiada seorangpun yang dapat menyerahkan hak-haknya kepada orang lain melebihi dari hak yang dimilikinya. Karena itu dalam suatu Pengalihan Hak maupun Lisensi Hak Cipta dan Merek harus dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Atas Merek.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No.15 tahun 2001, Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar. Dengan demikian dengan mudah dapat diketahui siapa Pemilik Hak Atas Merek tersebut, yaitu orang atau pihak yang namanya tercantum dalam daftar sebagai pemilik merek. Pendaftaran Merek tersebut berfungsi sebagai pengumuman kepada publik siapakah pemilik Merek tersebut. Dengan demikian jika terjadi sengketa antara Pemilik Merek yang terdaftar dengan Penerima Lisensi yang mengadakan Perjanjian Lisensi dengan pihak yang tidak terdaftar

sebagai pemilik Merek tersebut, maka perlindungan hukum diberikan kepada Pemilik Merek yang terdaftar.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 48 Undang-undang No.15 tahun 2001 Tentang Merek disebutkan bahwa Penerima Lisensi yang beritikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas adanya persamaan ada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, maka Penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Perjanjian Lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu Lisensi. Karena itu Penerima Lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada Pemberi Lisensi yang Mereknya dibatalkan, melainkan wajib melakukan pembayaran royalti kepada Pemilik Merek yang tidak dibatalkan.

Sedangkan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pemegang Hak Cipta untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya. Untuk lahirnya Hak Cipta tidak diperlukan pendaftaran. Karena itu jika dua orang melakukan kiam atas karya cipta yang sama, maka pengadilan membutuhkan bukti bahwa kedua ciptaan itu bersifat *independent*. Artinya ciptaan tersebut tidak meniru ciptaan orang lain, dan ciptaan tersebut memenuhi unsur orisinalitas. Disamping memenuhi unsur keaslian untuk memperoleh perlindungan hukum, suatu karya cipta harus diwujudkan atau dilakukan *fixation*. Misalnya, suatu karya tulis diwujudkan dalam bentuk buku, artikel dan sebagainya. Jadi Undang-undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi suatu ekspresi atas suatu ide bukan melindungi ide itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No.19 Tahun 2001, tentang Hak Cipta, pendaftaran Hak Cipta, hanya berfungsi sebagai alat bukti bahwa orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan, dianggap sebagai Pencipta, kecuali dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian lahirnya Hak Cipta tidak tergantung kepada pendaftaran Hak Cipta.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa Pencipta adalah Pemegang Hak Cipta. Selanjutnya, Pasal 8 Undang-undang No.15 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, jika suatu Ciptaan itu dibuat dalam kedudukan Pencipta dalam hubungan dinas, maka Hak Cipta berada di tangan Pencipta, kecuali diperjanjikan lain. Demikian pula dalam hal Ciptaan dibuat dalam kedudukan Pencipta sebagai karyawan atau dibuat berdasarkan pesanan, maka Hak Cipta tetap berada di tangan Pencipta, kecuali diperjanjikan lain.

Karena itu pihak penerima Lisensi sebaiknya berhati-hati untuk memeriksa apakah pemberi Lisensi memang pihak yang berwenang memberikan Lisensi, yaitu pemegang Hak Cipta. Meskipun pendaftaran Hak Cipta hanya berfungsi sebagai alat bukti bahwa orang yang namanya tercantum dalam Daftar Ciptaan dianggap sebagai Pencipta, akan tetapi jika orisinalitas atau keaslian suatu ciptan diragukan, maka dianjurkan bagi Penerima Lisensi untuk mengadakan perjanjian Lisensi dengan pihak yang namanya tercantum dalam Daftar Pencipta. Dalam Pasal 5 ayat 1 undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

disebutkan bahwa, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:

- i. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
- ii. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, jika pada ceramah yang tidak tertulis tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta.

Selain itu, perlu diperhatikan juga pengertian Hak Terkait, yaitu hak yang berkaitan dengan Hak Cipta. Hak Terkait adalah 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 Penyiaran untuk membuat atau memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Khusus mengenai hak eksklusif bagi produser rekaman suara adalah hanya hak untuk memperbanyak atau menyewakan rekaman suara atau rekaman bunyinya. Artinya Produser Rekaman Suara, tidak mempunyai hak untuk mengumumkan kecuali hal itu dilakukan untuk kegiatan promosi. Karena itu Produser Rekaman Suara, tidak berwenang memberikan Lisensi untuk mengumumkan.

B. Pengaturan Lisensi dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

Undang-undang No.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta mengatur Perjanjian Lisensi dalam Pasal 45 sebagai berikut:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
 - a. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai kewajiban pemberi royalti kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
 - b. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Dalam Pasal 2 Undang-undang No.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa:

- a. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Dengan demikian Pemegang Hak Cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya melalui suatu Perjanjian Lisensi. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkait lainnya dengan persyaratan tertentu.

Dalam Perjanjian Lisensi, Hak Cipta tetap menjadi milik Pemegang Hak Cipta, sedangkan dalam suatu pengalihan hak atau

assignment Hak Cipta sudah beralih kepada pihak lain seperti halnya penyerahan hak milik dalam perjanjian jual-beli. Adapun bagaimana cara suatu Hak Cipta dialihkan kepada pihak lain disebutkan Dalam Pasal 3 Undang-undang No.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yaitu:

- a. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- b. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 1. Pewarisan;
 2. Hibah;
 3. Wasiat;
 4. Perjanjian Tertulis;
 5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jika setelah dibuatnya Perjanjian Lisensi kemudian pemberi Lisensi mengalihkan Hak Ciptanya kepada pihak ketiga, maka Perjanjian Lisensi itu juga mengikat pihak ketiga yang menerima pengalihan hak tersebut, kecuali terhadap pihak ketiga yang beritikad baik yang tidak mengetahui adanya perjanjian Lisensi tersebut. Karena itu supaya Perjanjian Lisensi itu mengikat pihak ketiga, maka berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Perjanjian Lisensi wajib didaftarkan di Direktorat Jenderal. Pendaftaran tersebut akan berfungsi sebagai pemberitahuan atau

constructive notice kepada pihak ketiga bahwa telah terjadi pemberian Lisensi, sebelum Hak Cipta itu dialihkan.

Untuk melindungi kepentingan Penerima Lisensi dapat diperjanjikan bahwa Pemberi Lisensi menjamin bahwa ciptaanya tersebut adalah hasil karyanya yang orisinal dan tidak melanggar Hak Cipta Pihak ketiga dan Ciptaanya tidak mengandung penghinaan atau merendahkan martabat orang lain. Karena itu jika ada tuntutan dari pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian bagi Penerima Lisensi, maka Pemberi Lisensi wajib memberikan ganti rugi. Sebaliknya Pemberi Lisensi dapat mencantumkan klausula bahwa dia dapat mengajukan klaim untuk memperoleh hak eksklusifnya kembali apabila Penerima Lisensi tidak melakukan perbanyakan atau pengumuman dalam jangka waktu tertentu.⁴

B.1. Lisensi Hak Cipta Terbatas dan Lisensi Hak Cipta Tidak Terbatas.

Karena karakter dari Hak Cipta dapat diterapkan dalam berbagai bidang, maka sebaiknya Perjanjian Lisensi Hak Cipta diberikan secara terbatas. Suatu karya cipta Novel dapat dikonversi menjadi drama atau karya film.⁵ Suatu karya tulis dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Demikian pula suatu komposisi musik dapat diwujudkan dalam

⁴ L.W.Melville, *Precedent On Intellectual Property and International Licensing*.London:Sweet and Maxwell,1972, hal.166-167.

⁵ *Ibid*.hal.162.

berbagai karakter seperti pop, jazz dan sebagainya. Dalam hal Lisensi diberikan secara terbatas, maka Pemegang Hak Cipta masih berwenang untuk menggunakan hak eksklusifnya tanpa persetujuan lebih dahulu dari Penerima Lisensi, kecuali untuk hal-hal yang sudah dengan tegas diberikan kepada Penerima Lisensi.

Sebaliknya berdasarkan azas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat juga diperjanjikan bahwa Lisensi diberikan secara tidak terbatas. Dalam hal demikian sesuai dengan Azas bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, seperti disebutkan dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka jangan sampai pemberian Lisensi yang tidak terbatas tersebut justru menimbulkan ketidakadilan bagi Pencipta sebagai Pemberi Lisensi, misalnya royalti yang diperolehnya sebagai imbalan tidak memadai jumlahnya.

B.2. Lisensi Hak Cipta secara Eksklusif dan Non-Eksklusif

Selain itu perjanjian Lisensi Hak Cipta dapat diberikan secara eksklusif ataupun secara non eksklusif. Lisensi Eksklusif diberikan oleh Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi Hak Cipta untuk jangka waktu tertentu dan wilayah tertentu. Lisensi hanya diberikan kepada Pemegang Lisensi eksklusif tersebut dalam wilayah tertentu selama jangka waktu berlakunya Lisensi.

Sedangkan Lisensi Non Eksklusif adalah suatu bentuk Lisensi yang memberi kesempatan kepada Pemegang Hak Cipta untuk memberikan Lisensi kepada Pemakai Lisensi lainnya dan juga menambah jumlah pemakai Lisensi dalam wilayah yang sama.⁶

Dalam hal Lisensi diberikan secara eksklusif, maka harus dapat dipastikan bahwa Penerima Lisensi akan memberikan kontribusi yang memadai untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaan tersebut dan berusaha sebaik-baiknya untuk mempromosikannya. Biasanya diberlakukan persyaratan bahwa Penerima Lisensi tidak memproduksi dan menjual produk saingan, tidak memasarkan produk yang dilisensikan diluar wilayah yang diberikan dan tidak menggunakan teknologi yang dilisensikan untuk tujuan lain.⁷

B.3. Lisensi Wajib

Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, berdasarkan pasal 16 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka terhadap Pemegang Hak Cipta dapat diwajibkan memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Indonesia.

⁶ Lihat Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: Alimni, 2002, hal. 97.

⁷ Allan William dkk, Multi Media: Contact And Licensing, London: FT Law & Tax, 1996, hal. 175.

Lisensi wajib tersebut diperintahkan oleh Menteri setelah mendengar Dewan Hak cipta, jika Pemegang Hak Cipta tidak bersedia menggunakan sendiri hak eksklusifnya tersebut. Sebelum diberlakukan Lisensi wajib, Menteri terlebih dahulu mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk memperbanyak dan/atau menerjemahkannya sendiri.

C. Pengaturan Lisensi Merek dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-undang no.15 Tahun 2001 Tentang Merek disebutkan bahwa:

1. Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan jasa.
2. Perjanjian Lisensi berlaku seluruh diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan di Indonesia.
3. Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukumnya

dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak ketiga.

4. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum merek dan diumumkan dalam berita resmi Merek.

Pengertian Lisensi Merek dijelaskan dalam Pasal 1 huruf 13 Undang-undang N0.15 Tahun 2001 Tentang Merek, adalah izin yang diberikan oleh Pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Karena Undang-undang hanya memberikan hak eksklusif kepada Pemilik Merek yang terdaftar, maka hanya Pemilik Merek yang terdaftar yang berwenang untuk memberikan Lisensi. Bahwa perjanjian Lisensi pada dasarnya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, kecuali diperjanjikan lain.

Sebenarnya hal yang perlu diperhatikan adalah dalam hal perjanjian Lisensi Merek berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia adalah kepastian bahwa penerima Lisensi Merek akan menggunakan Merek tersebut sesuai dengan jenis barang dan jasa yang terdaftar. Karena bila Merek itu tidak digunakan, maka berdasarkan Pasal 61 ayat 2 Direktorat Jenderal dapat melakukan penghapusan pendaftaran Merek, jika Merek

tidak digunakan selama tiga tahun berturut dalam perdagangan barang/dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Jangka waktu perlindungan Merek yang terdaftar adalah sepuluh tahun, karena itu jika jangka waktu perlindungan Merek berakhir, maka perjanjian Lisensi tersebut dengan sendirinya berakhir pula.

C.1. Pencatatan Perjanjian Lisensi Merek

Pencatatan Perjanjian Lisensi Merek diwajibkan, supaya pemerintah dapat mencegah Perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai teknologi. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, Direktorat Jenderal wajib menolak permohonan pencatatan Lisensi Merek seperti itu.

Memang melalui Perjanjian Lisensi, suatu Merek Asing dapat menggunakan *goodwill* dari perusahaan dan reputasinya untuk menembus pasar domestik di negara berkembang. Dengan ,mendaftarkan Mereknya secara domestik dan memberikan Lisensi, maka diharapkan penerima Lisensi mempromosikan dan memperdagangkan Merek tersebut di pasar domestik untuk jangka waktu tertentu. Penerima Lisensi biasanya sudah melakukan investasi untuk fasilitas produksi dan distribusi, tetapi setelah

berhasil memasarkan Merek asing tersebut, Lisensinya tidak diperpanjang. Bahkan sebaliknya pemberi Lisensi melakukan export langsung dari negaranya atau melalui perusahaan yang sepenuhnya dalam kendalinya, atau memberikan Lisensi kepada pihak lain.

Untuk mengatasi hal ini maka jangka waktu Perjanjian Lisensi harus memberikan kesempatan bagi penerima Lisensi untuk memperoleh *return of investment* dan keuntungan. Dapat juga dibuat ketentuan yang mewajibkan penerima Lisensi untuk mengembangkan Merek lokal sebagai substitusi Merek Asing. Dengan demikian dalam masa berlakunya perjanjian Lisensi, Merek lokal tersebut dipasarkan bersama-sama dengan Merek asing. Jika Merek lokal tersebut dapat mencapai pengakuan dari masyarakat dan standart kualitasnya terkait dengan produk-produk yang dibuat oleh penerima Lisensi, maka hal ini dapat mengurangi kerugian yang timbul, ketika Merek asing tersebut ditarik dari pasar.⁸

Karena pencatatan Perjanjian Lisensi berlaku bagi pihak ketiga, jika kemudian pemberi Lisensi mengalihkan hak atas Mereknya kepada pihak ketiga, maka perjanjian Lisensi Merek tersebut berlaku bagi pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 40 Undang-

⁸ World Intellectual Property Organization, Licensing Guide for Developing Countries, Geneva, 1997, hal.90-91.

undang No.15 tahun 2001 Tentang Merek, disebutkan bahwa Hak Atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan, karena:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. hibah;
- d. perjanjian;
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

C.2. Lisensi Merek Sebagai Cara Menggunakan dan Mempertahankan Hak Atas Merek

Bagi seorang Pemilik Merek terdaftar tersedia berbagai pilihan untuk menggunakan dan mempertahankan Mereknya. Pemilik Merek dapat menunjuk seorang sub-kontraktor untuk memproduksi barang dengan menggunakan Mereknya. Perbedaan dari Lisensi adalah dalam sub kontraktor produk yang dihasilkan diserahkan kepada pemilik Merek. Subkontraktor tersebut dapat juga sekaligus ditunjuk sebagai agen tunggal yang bertindak untuk dan atas nama pemilik Merek dalam melakukan promosi dan penjualan. Hal ini dilakukan karena di negara tertentu, Lisensi dan pengalihan hak tidak diperkenankan kecuali jika asset perusahaan pemilik Merek juga dialihkan.⁹ Pilihan lainnya adalah Pemilik Merek yang terdaftar mengalihkan Hak Atas Merek dan pada saat

⁹ Ibid.hal.89.

yang sama melakukan pengambilalihan kembali atau *re-assignment*. Dalam hal ini dokumen perjanjian harus dengan jelas menyebutkan kondisi-kondisi yang memungkinkan pemilik Merek melakukan *re-assignment*.¹⁰ Akan tetapi, praktek yang umum terjadi adalah pemilik Merek yang terdaftar memberikan Lisensi, terutama jika pemilik Merek bermaksud memasarkan produknya di negara lain dengan memanfaatkan fasilitas lokal seperti pabrik.

Keuntungan dari dibuatnya perjanjian Lisensi adalah, pemilik Merek terdaftar dalam tingkat tertentu dapat melepaskan diri dari tanggungjawab terhadap pihak ketiga dan masih dapat melakukan pengawasan mutu atau *quality control* dan pemeriksaan berkala terhadap metode produksi untuk menjaga keabsahan mereknya. Misalnya, pemilik Merek dapat melepaskan diri dari tanggungjawab perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh penerima Lisensi sepanjang tidak menyangkut pelanggaran Hak Atas Merek, karena penerima Lisensi dianggap sebagai *Independent contractor* ketika berhadapan dengan pihak ketiga.

Selanjutnya, dalam Pasal 44 Undang-undang No.15 Tahun 2001 disebutkan bahwa pemilik Merek yang terdaftar, yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain, tetap dapat menggunakan sendiri Mereknya atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan Merek tersebut. Dengan demikian

¹⁰ L.W.Melville,op.cit.hal.219.

dapat diambil kesimpulan bahwa suatu Lisensi Merek dapat dilakukan secara eksklusif dan non-eksklusif.

Dalam hal Lisensi Merek diberikan secara non-eksklusif mungkin saja pemberi Lisensi akan mencantumkan persyaratan tata cara penggunaan Merek tersebut. Hal dilakukan untuk memberi petunjuk atau indikasi bahwa penggunaan Merek tersebut berada di bawah pengawasan dari pemilik Merek. Namun demikian di negara tertentu terdapat pembatasan bagi Lisensi Merek bahwa Merek harus dilafalkan atau *wording* dalam bahasa domestik, atau penggunaan Merek asing tidak diizinkan untuk produk-produk yang disalurkan untuk pasar domestik, tetapi hanya diijinkan untuk pasar ekspor.¹¹

Berdasarkan pasal 45 Undang-undang No.15 tahun 2001 Tentang Merek, dalam suatu perjanjian Lisensi dapat ditentukan bahwa penerima Lisensi diberi wewenang untuk memberikan Lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga. Praktek seperti ini sering dijumpai dalam Perjanjian Waralaba atau *Franchising*, di mana Penerima Waralaba Utama memberikan Lisensi kepada Penerima Waralaba Lanjutan.

Selanjutnya, dalam Pasal 46 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh Penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh Pemilik Merek.

¹¹ Op.cit.,hal.90.

Memang bagi seorang Pemilik Merek terdaftar di Indonesia yang tidak menggunakan mereknya, diberikan kesempatan untuk memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Mereknya. Sebab berdasarkan Pasal 61 Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, Direktorat Jenderal dapat melakukan penghapusan pendaftaran Merek, jika Merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian akhir. Karena itu dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh Penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh Pemilik Merek yang terdaftar.

C.3. Pengakuan Terhadap Goodwill dan Pengawasan Mutu

Pengakuan terhadap *goodwill* dan *quality control* tercantum dalam Pasal 41 undang-undang No.15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pengalihan Hak Atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut;
- (2) Hak Atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan kualitas atau ketrampilan pribadi pemberi

jasa bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

Dalam penjelasan disebutkan bahwa pengalihan Hak Atas Merek jasa dapat dilakukan dengan syarat ada jaminan dari pemilik Merek maupun Pemegang Merek atau penerima Lisensi untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkan. Untuk itu perlu suatu pedoman khusus yang disusun oleh Pemilik Merek sebagai Pemberi Lisensi atau sebagai pihak yang mengalihkan Merek tersebut mengenai metode atau cara pemberian jasa yang melekat dengan Merek tersebut.

Memang dalam suatu Pengalihan Hak Atas Merek maupun Lisensi Merek, untuk Merek Barang maupun Merek Jasa selalu terkait dengan persoalan *goodwill*, yaitu nama baik dan reputasi orang atau perusahaan yang mengalihkan atau memberi Lisensi Merek. Karena dalam Lisensi Merek penggunaan Merek oleh Penerima Lisensi dianggap sebagai penggunaan Merek oleh Pemilik Merek yang terdaftar, maka Lisensi Merek disertai dengan persyaratan pengawasan mutu atau *quality control* untuk menjaga kualitas barang dan jasa yang terkait dengan Merek tersebut. Karena pengawasan mutu penting untuk menjaga keabsahan Merek yang bersangkutan. Sebab jika barang dan jasa yang

dihasilkan bermutu rendah, maka mungkin saja warga masyarakat akan menganggap bahwa barang dan jasa itu tidak terkait dengan Merek yang terdaftar yang selama ini dikenal bermutu baik dan karena itu Merek tersebut dapat dihapuskan dari pendaftaran, karena dianggap ditinggalkan oleh pemilik Merek yang terdaftar. Hal ini adalah sesuai dengan doktrin bahwa fungsi Merek adalah agar warga masyarakat mengetahui berasal dari mana barang dan jasa yang beredar di pasar.

Sarana pengawasan mutu tersebut dapat berupa kewajiban bagi Penerima Lisensi merek untuk menerima pasokan bahan-bahan mentah dan sumber daya manusia dari Pemilik Merek sebagai Pemberi Lisensi. Lisensi Merek seperti ini dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tertutup atau *Tying Agreement* yang dilarang Pasal 15 ayat 2 Undang-undang No.15 ayat 2 No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akan tetapi Pasal 50 huruf b Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengecualikan Perjanjian Waralaba dan Lisensi Hak Kekayaan Intelektual dari Undang-undang ini.

Diberbagai negara, seperti Amerika Serikat keabsahan perjanjian tertutup dinilai melalui pendekatan *Rule of Reason* ketimbang pendekatan *Illegal Per se*. Artinya jika Perjanjian Tertutup mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat maka

perjanjian tersebut dilarang, akan tetapi jika Perjanjian tertutup tersebut bermanfaat untuk sarana pengawasan mutu atau *quality control*, mendorong efisiensi produksi dan distribusi dan mendorong kompetisi, maka perjanjian tersebut dapat dibenarkan.¹²

¹² W.Michael Garner, Franchise And Distribution Law and Practice vol.2, Deerfield, IL: Clark Boardman Callaghan, 1994, hal. 170.

BAB IV

PERKEMBANGAN PERJANJIAN LISENSI DI INDONESIA

A. Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian Lisensi Kendala dan Implementasinya

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah merupakan suatu pengakuan atau imbalan (*reward*) yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang atas hasil karya intelektualnya, karya-karya tersebut merupakan hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible asset*).

Dalam berbagai undang-undang Hak Kekayaan Intelektual, baik Hak Cipta, Paten, Merek dan HKI lainnya diatur ketentuan mengenai Lisensi. Pengaturan mengenai Lisensi dalam berbagai undang-undang HKI tersebut hanya terdiri dari beberapa pasal dan yang diatur dalam ketentuan dimaksud adalah hal yang bersifat umum saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai Lisensi tersebut, undang-undang HKI mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah penunjukan dari undang-undang HKI tersebut tidak sama perintahnya, ada penunjukannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan ada dalam Keputusan Presiden /Peraturan Presiden.

Dalam undang-undang Rahasia Dagang yaitu Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang , Pengaturan mengenai Lisensi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan pencatatan perjanjian Lisensi diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden, adapun materi Lisensi yang akan diatur lebih lanjut antara lain meliputi Tata Cara pencatatan Lisensi, persyaratan perjanjian Lisensi dan lain-lain.

Persyaratan mengenai Perjanjian Lisensi dalam Undang-undang Rahasia Dagang ditentukan bahwa Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pengaturan lebih lanjut mengenai Lisensi dalam Keputusan Presiden khususnya mengenai persyaratan pencatatan Lisensi dan Tata cara pencatatannya , perintah yang sama juga diamanahkan oleh beberapa undang-undang HKI, antara lain Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri , Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek , khusus mengenai merek ada perbedaan yaitu mengenai persyaratan perjanjian Lisensinya berbeda

Perjanjian Lisensi Merek dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Merek menyatakan **perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.** Sedangkan undang-undang HKI lainnya mewajibkan **perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Dari kedua macam persyaratan tersebut terkandung bila kita gabung terdapat 3 (tiga) unsur persyaratan Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat :

1. ketentuan baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia.
2. pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.
3. hal yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat ketiga persyaratan tersebut bersifat umum sehingga memerlukan penguraian lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pelaksanaannya baik yang berupa Peraturan Pemerintah maupun dalam bentuk Peraturan Presiden.

Kriteria yang umum tersebut bila dijabarkan dalam setiap peraturan pelaksana dibidang HKI,,maka akan ada beberapa perbedaan tergantung bidang HKI yang dilindungi. Untuk mendapat gambaran kita lihat permasalahan Lisensi dalam bidang Paten , mengingat Paten merupakan salah satu bidang HKI yang pengaturannya cukup detail diatur dalam undang-undangnya, dibandingkan dengan HKI lainnya,karena menyangkut tehnologi, sehingga pembahasan mengenai Lisensi dibidang Paten akan lebih detail dan rinci diungkapkan dalam pembahasan ini.

Perlindungan Paten sebagai adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya .dibidang teknologi.

Invensi atas suatu teknologi baru yang mempunyai langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri adalah bukan suatu hal yang mudah untuk mendapatkannya. Pada umumnya teknologi tersebut lahir dari kegiatan hasil penelitian dan pengembangan atau inovasi yang dilakukan oleh para inventor baik secara individual atau kelompok, maupun melalui institusi-institusi serta lembaga-lembaga penelitian. Oleh sebab itu adalah wajar bilamana terhadap hak atas invensi/penemuan tersebut diberi perlindungan hukum. Adanya kepastian bahwa hak seseorang akan

memperoleh perlindungan hukum itulah, yang pada gilirannya akan memperkuat iklim yang baik bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang melahirkan invensi – invensi baru dalam bidang teknologi.

Teknologi memiliki arti dan peran yang strategis dalam industri, dengan teknologi tersebut segi teknis suatu produk industri akan dipengaruhi atau ditentukan nilainya di pasar, dan dengan pemanfaatan teknologi akan memperkuat daya saing suatu produk industri.

Pemanfaatan perlindungan Paten untuk pengembangan teknologi dan pembangunan ekonomi membutuhkan suatu kebijakan Paten yang proaktif bukan saja oleh pemerintah tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari masyarakat, baik melalui perlisensian paten dan usaha-usaha bersama atau kemitraan usaha yang strategis, karena hal tersebut dapat mendorong dan meningkatkan invensi dalam negeri.

Disamping itu sistem perlindungan Paten kita butuhkan dalam rangka menarik investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia dan juga sebagai sarana alih teknologi. Melalui kebijaksanaan tersebut diharapkan meningkatkan kegiatan penelitian yang akan meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam negeri. Bila hal ini ditangani dengan baik maka sistem perlindungan Paten akan menjadi penggerak yang efisien bagi inovasi teknologi, penelitian dan pengembangan serta penciptaan produk dan transaksi bisnis yang memiliki manfaat ekonomi.

Selain dari pada itu sistem perlindungan Paten dapat mengembangkan bisnis melalui Lisensi Paten atau kemitraan usaha, hal ini akan menjadi pendukung dan penggerak yang efisien dalam pengembangan usaha dan alih teknologi yang pada akhirnya juga akan merangsang penelitian dan pengembangan teknologi-teknologi yang digunakan.

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten menentukan bahwa terhadap suatu Paten , Inventor dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan Patennya. Salah satu bentuk ijin penggunaan Paten oleh pihak lain tersebut adalah melalui Lisensi.

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 tertentu dan syarat tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ditentukan bahwa **Pemegang Paten** berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan **perjanjian Lisensi** untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melaksanakan:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;

- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Paten).

Melalui Lisensi maka pihak ketiga dapat melaksanakan suatu paten dan menikmati manfaat ekonomi dari Paten tersebut tanpa merasa khawatir adanya gugatan oleh Pemegang Paten atas penggunaan Paten tersebut. Sebaliknya Pemegang Paten akan memperoleh imbalan dalam bentuk royalty dari pihak penerima Lisensi.

Lisensi Paten yang didasarkan pada perjanjian diharapkan dapat mempunyai manfaat ekonomi baik bagi pemberi Lisensi maupun penerima Lisensi atau pihak lainnya, agar perjanjian tersebut berlangsung adil dan berkeeseimbangan serta tidak ada yang merasa dirugikan, Undang-undang Paten memberikan batasan-batasan yang harus diperhatikan para pihak yang melakukan perjanjian.

Batasan perjanjian tersebut diatur utamanya dalam rangka melindungi hak penerima Lisensi, yang dalam praktek perjanjian Lisensi umumnya cenderung dalam posisi yang lemah, untuk menghindarkan hal tersebut perjanjian Lisensi perlu dicatatkan.

Ketentuan mengenai perjanjian Lisensi dimaksud akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini mengatur beberapa ketentuan mengenai Lisensi, yang meliputi ketentuan mengenai

persyaratan pembentukan suatu perjanjian Lisensi, hak dan kewajiban pemberi Lisensi dan penerima Lisensi, tata cara permohonan, pemeriksaan permohonan dan pencatatan serta penolakan permohonan .

Pemberian Lisensi pada dasarnya didasarkan kepada kesepakatan antara para pihak yaitu pemegang Paten dengan penerima Lisensi, kesepakatan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian yang disebut juga perjanjian Lisensi .

Perjanjian Lisensi dipersyaratkan Undang-undang Paten tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung , yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya.

Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat hal-hal seperti itu harus ditolak oleh Direktorat Jenderal (Pasal 71 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001).

Persyaratan perjanjian Lisensi yang mengisyaratkan adanya keseimbangan hak para pihak yang membuat perjanjian, syarat tersebut begitu baik dan ideal, tidak saja melindungi kepentingan para pihak tetapi juga dalam rangka melindungi kepentingan nasional, namun sulit untuk merumuskan dan menjabarkan batasan yang diatur dalam Undang-undang Paten tersebut.

Kesulitan untuk merealisasikannya, mengingat batasan rumusan perjanjian lisensi yang dilarang yaitu perjanjian yang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi, sangat luas cakupannya.

Uraian mengenai hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam perjanjian Lisensi cakupannya sangat umum dan luas, untuk mengatasi permasalahan dimaksud telah diupayakan, dengan menanyakan kepada instansi terkait, seperti hal-hal yang menghambat atau merugikan perekonomian Indonesia sudah pernah ditanyakan kepada Departemen Perindustrian maupun Departemen Perdagangan namun tidak ada hasilnya, demikian pula mengenai hal-hal memuat pembatasan yang menghambat bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pernah ditanyakan kepada Kementerian Negara Ristek, juga tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan praktek perjanjian Lisensi yang pernah dilakukan dan dilihat dari berbagai literatur ada beberapa kriteria yang dapat disimpulkan sebagai hal yang dapat dikategorikan menghambat atau merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi yaitu antara lain ada pembatasan tentang :

1. sumber bahan baku dan bahan penolong;
2. untuk mendapatkan sumber teknologi yang bersaing dari pihak lain;

3. jumlah produksi dan jumlah penjualan dari penerima lisensi;
4. terhadap pengembangan dan penelitian teknologi;
5. untuk menghasilkan paten baru;
6. untuk mengekspor ke negara tertentu;
7. harga jual;
8. penggunaan dan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual;
9. penggunaan dan pemanfaatan sumber daya manusia;
10. penggunaan dalam pengawasan mutu;
11. kepemilikan modal;
12. penggunaan teknologi terhadap paten yang sudah menjadi milik umum (*public domain*);
13. penggunaan manajemen tertentu yang tidak wajar;
14. penggunaan teknologi atau yang berhubungan dengan *know how*;
15. pembayaran royalti melewati batas perlindungan;
16. ketentuan mengenai promosi atau pengiklanan;
17. pengenaan royalti yang tidak proporsional;
18. tanggung jawab akibat penggunaan teknologi.

Namun disadari beberapa kriteria yang disimpulkan diatas belum mengakomodasi seluruh pembatasan yang dimaksud.

Dengan adanya kriteria yang cukup luas tersebut, jelas hal ini membutuhkan staf terlatih dan yang mempunyai wawasan luas agar dapat atau bisa mendeteksi atau menganalisa perjanjian lisensi yang diajukan pencatatan permohonannya , sehingga perjanjian pencatatan Lisensi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain perlu dipertimbangkan jumlah pendaftaran lisensi, kalau hanya sedikit tidak mungkin menyediakan tenaga terlatih dalam jumlah banyak untuk itu.

Cara lain untuk mengatasi luasnya lingkup atau kriteria mengenai hal-hal yang dapat menghambat perekonomian dan pengembangan teknologi dapat juga dilakukan dengan suatu pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa isi perjanjian Lisensinya tidak ada memuat unsur-unsur yang dapat menghambat perekonomian dan pengembangan teknologi. Bila pendekatannya berupa pernyataan dari pemohon maka tugas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak terlalu berat, karena cukup mencatat pendaftaran permohonan perjanjian Lisensi saja tanpa melakukan pemeriksaan, sedangkan apabila terjadi kasus yang menentukan apakah perjanjian Lisensi yang dibuat para pihak tersebut, memuat hal-hal yang dapat merugikan perekonomian atau menghambat pengembangan teknologi yang menentukan adalah institusi Peradilan, bila pendekatan mekanisme ini yang digunakan, staf yang bertugas untuk pencatatan Lisensi tidak terlalu berat tugasnya, hanya kelemahannya bila sudah ada pernyataan dari pemohon yang menyatakan perjanjian Lisensinya tidak memuat hal-hal yang merugikan ataupun menghambat perekonomian dan pengembangan teknologi, maka Direktorat Jenderal tidak dapat menolak permohonan. dimaksud.

Pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam Peraturan Pemerintah yang akan dibentuk perlu pengaturan mengenai hak dan

kewajiban yang membuat perjanjian Lisensi, karena dalam Undang-undang Paten jelas diatur hak dan kewajiban Pemegang Paten, yang mana hak dan kewajiban tersebut apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum terhadap status Paten tersebut, misal Pemegang Paten tidak melaksanakan Patennya di Indonesia, bila hal ini terjadi, pihak lain yang ingin menggunakan Paten tersebut dapat meminta Lisensi-wajib dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan Paten dimaksud. Contoh lain kewajiban Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan bila terlambat akan dikenakan denda atau bahkan dapat juga Paten tersebut dibatalkan apabila tidak dibayar biaya tahunan 3 (tiga) tahun berturut-turut. Sehingga harus jelas dalam perjanjian Lisensi kewajiban tersebut diserahkan kepada siapa dibebankan.

Selain karena kewajiban berdasarkan undang-undang juga kewajiban berdasarkan perjanjian seperti:

Hak Pemegang Paten atau Pemberi Lisensi :

1. menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak;
2. melaksanakan sendiri patennya kecuali diperjanjikan lain; dan
3. menuntut pembatalan perjanjian lisensi apabila Penerima Lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Kewajiban Pemegang Paten atau Pemberi Lisensi :

1. menjamin pelaksanaan Paten yang telah diperjanjikan dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga;
2. melakukan pengawasan mutu produk terhadap pelaksanaan Paten;
dan
3. memberitahu Penerima Lisensi apabila jangka waktu perjanjian lisensi sudah habis masa berlakunya.

Dalam hal paten yang dilisensikan batalkan demi hukum atau batal atas permohonan Pemegang, Pemberi Lisensi wajib mengembalikan royalti yang telah diterima kepada Penerima Lisensi yang besarnya sama dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi ditambah ganti rugi apabila diperjanjikan dalam perjanjian lisensi.

Dalam hal paten yang dilisensikan dibatalkan berdasarkan Gugatan dan Penerima Lisensi telah membayar sekaligus royalti sesuai dengan perjanjian, Pemberi Lisensi wajib menyerahkan bagian dari royalti yang telah diterima kepada Pemegang Paten yang berhak sesuai dengan keputusan pengadilan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi ditambah ganti rugi apabila diperjanjikan dalam perjanjian lisensi.

Penerima lisensi Paten berhak :

1. melaksanakan Paten sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;

2. memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga apabila diperjanjikan; dan
3. menuntut pembatalan lisensi apabila Pemberi Lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

Penerima Lisensi berkewajiban untuk :

1. membayar royalti sesuai dengan perjanjian;
2. melaksanakan perjanjian lisensi sesuai dengan perjanjian.

Perjanjian Lisensi yang telah dilaksanakan sebelum ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya, perlu dalam rancangan Peraturan Pemerintah yang akan dibuat ketentuannya dalam peraturan peralihan, sehingga dapat diakomodasi semua perjanjian lisensi yang telah ada pada saat Undang-undang Paten mulai berlaku, wajib dimintakan pendaftaran dan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Kewajiban permintaan pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut berlaku.

Lisensi Paten berlainan dengan pengalihan hak. Dalam pengalihan hak kepemilikan hak juga beralih kepada pihak lain, sedangkan lisensi pemberiannya melalui perjanjian pada dasarnya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten tersebut dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Agar asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian Lisensi tersebut dapat dilaksanakan secara seimbang dan wajar antara pemberi dan penerima lisensi, serta tidak merugikan kepentingan nasional, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai lisensi, sehingga bermanfaat bagi pembangunan nasional khususnya dalam alih teknologi dan pengembangan lebih lanjut paten yang dilisensikan.

Dengan pengaturan mengenai perjanjian lisensi ini maka diharapkan praktek perjanjian lisensi dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan asas kesetaraan dan sedapat mungkin meminimalkan terjadinya praktek yang merugikan penerima lisensi.

Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga

Mengingat amanat dari undang-undang HKI tentang pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan perjanjian Lisensi tidak sama atau berbeda dan kriterianya pun berbeda, sehingga tidak mudah menyatukannya dalam suatu naskah berupa Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden.

B. Perjanjian Lisensi Dalam Pratek Menurut Kebiasaan.

Perjanjian lisensi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketiga undang-undang tersebut secara garis besar mengatur tentang:

1. Pengalihan perjanjian lisensi kepada pihak ketiga
2. Kewajiban pencatatan dalam Daftar Umum Paten, Merek atau Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM dan pengumuman perjanjian lisensi dalam Berita Resmi Paten, Merek atau Hak Cipta.
3. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.
4. Ketentuan larangan yaitu ketentuan yang melarang ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya, dalam setiap perjanjian lisensi.

Ketiga undang-undang diatas tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam perjanjian lisensi sehingga para pihak bebas menentukan hal-hal apa saja yang akan dimuat dalam perjanjian lisensi yang mereka buat, hal mana didukung

oleh pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak.

Sebagai contoh dapat dikemukakan 3 (tiga) contoh perjanjian lisensi di bawah ini, yaitu:

1. COPYRIGHT AND TRADEMARK LICENCE AGREEMENT
2. TRADEMARK LICENCE AGREEMENT
3. TRADEMARK LICENCE

Ad. 1. COPYRIGHT AND TRADEMARK LICENCE AGREEMENT

Di dalam perjanjian ini diatur hal-hal sebagai berikut:

a. Para pihak.

Pada awal perjanjian ini dikemukakan dan dijelaskan para pihak yang membuat perjanjian ini sekaligus dicantumkan dimana dan tanggal perjanjian ini dibuat.

b. *Recitals*.

Di dalam recital dikemukakan keinginan pihak pertama yaitu sebagai pemilik Hak Cipta dan Hak Merek untuk memproduksi dan memasarkan Hak yang dimilikinya dan menjaminkan lisensinya kepada pihak ketiga.

c. Batang Tubuh Perjanjian Pasal 1 yaitu *Definitions* mengemukakan definisi atau pengertian-pengertian yang

digunakan dalam perjanjian lisensi. Diantara definisi yang dikemukakan adalah: *Advertising Material; Articles; Character; Copyrights; Premium & Promotional Merchandise; Territory; Trademarks; Licence Properties.*

- d. Pasal 2 yaitu *Grant Of Licence, Term, Best Effort, Royalties and Statements, Books and record.* Pasal ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

Bagian 2.1: *Grant Of Licence.* Bagian ini mengatur bahwa pihak pertama/pemilik lisensi memberikan jaminan atas lisensi eksklusif kepada pihak kedua dan memberikan hak kepada pihak kedua untuk menjaminkan lisensinya kepada pihak ketiga.

Bagian 2.2 : *Sublicense Agreement Preparation.* Bagian ini berisi ketentuan bahwa apabila pihak kedua ingin mengalihkan perjanjian lisensi kepada pihak ketiga, maka pihak pertama harus mengetahui dan menyetujui perjanjian sub lisensi antara pihak kedua dan pihak ketiga.

Bagian 2.3: *Term Of License.* Bagian ini berisi ketentuan tenggang waktu perjanjian, yaitu saat mulai berlaku dan saat berakhirnya perjanjian ini, serta masa perpanjangan apabila para pihak menghendaki.

Bagian 2.4: Best Efforts. Bagian ini berisi ketentuan bahwa dalam setiap promosi dan eksploitasi yang dilakukan harus dengan usaha yang terbaik.

Bagian 2.5: Royalties Payable on Sales By Second Party. Bagian ini berisi ketentuan bahwa pihak kedua harus membayar royalti kepada pihak pertama.

Bagian 2.6: Royalties Payable on Sales By Sublicensees. Bagian ini mengatur bahwa pihak ketiga pemilik sub lisensi harus membayar royalti kepada pihak pertama.

Bagian 2.7: Statements and Payments. Bagian ini mengatur tentang pajak yang harus dibayar oleh pihak kedua dan tidak diambil atau memotong dari royalti yang dibayarkan kepada pihak pertama, serta pengaturan waktu dan kurs pembayaran royalti dengan menggunakan mata uang yang ditetapkan.

Bagian 2.8: Books of Account and Other Records. Bagian ini berisi ketentuan yang mengatur bahwa pihak pertama berhak untuk memeriksa pembukuan dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan perjanjian lisensi ini.

e. Pasal 3 yaitu *Protection of Owner's Proprietary Rights*.

Pasal ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

Bagian 3.1 : *Warranties*. Bagian ini mengatur jaminan yang diberikan oleh *pihak kedua kepada pihak pertama*.

Bagian 3.2 : *Owner Warranties*. Bagian ini berisi tentang jaminan-jaminan yang diberikan oleh pihak pertama kepada para pihak lainnya.

Bagian 3.3 : *Owner Approval*. Bagian ini berisi tentang persetujuan yang harus diminta oleh pihak kedua dan pihak ketiga kepada pihak pertama.

Bagian 3.4 : *Production Samples*. Bagian ini berisi tentang aspek-aspek yang harus dipenuhi atas barang contoh produksi yang akan di iklankan dan di promosikan.

Bagian 3.5 : *Rights in The Licensed Properties*. Bagian ini berisi tentang hak-hak yang dimiliki atas kepemilikan lisensi yang harus menguntungkan pihak pertama.

Bagian 3.6 : *Proprietary Notices*. Bagian ini berisi ketentuan tentang keharusan pihak kedua melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pihak pertama.

Bagian 3.7 : *Registration*. Bagian ini berisi ketentuan tentang pendaftaran hak-hak yang dimiliki pihak pertama.

Bagian 3.8 : *Record Regarding Articles and Advertising Material*.

Bagian 3.9 : *Third Party Infringers*. Bagian ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga didalam perjanjian lisensi ini.

Bagian 3.10 : *Adoption of Marks*. Ketentuan ini berisi tentang kewajiban pihak penerima lisensi selama dalam jangka waktu perjanjian ini untuk tidak menggunakan merek, atau mencoba mendaftarkan merek atau tanda yang mirip dan dapat membingungkan dari yang dilisensikan dalam perjanjian ini.

Bagian 3.11 : *Reservation of Rights in Owner*. Berisi ketentuan bahwa semua kepemilikan hak, dan kepentingan dalam pemilikan lisensi dikuasai oleh pemilik atau pemberi lisensi.

Bagian 3.12 : *Agreements with Manufacturers and Distributors*. yang berisi ketentuan tentang perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh pihak pertama dan pihak kedua atas hak lisensi yang dimiliki. Selain itu pasal ini juga mengatur tentang persetujuan-persetujuan yang harus dimintakan oleh pihak kedua kepada pihak pertama.

Pasal 4 yaitu *Indemnification and product liability insurance*. Pasal ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

Bagian 4.1 : *Indemnification by second Party*. Bagian ini berisi ketentuan ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama apabila memenuhi hal-hal yang tercantum dalam perjanjian ini..

Bagian 4.2 : *Indemnification by the Owner*. Bagian ini berisi ketentuan ganti kerugian yang harus dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua apabila memenuhi hal-hal yang tercantum dalam perjanjian ini.

Bagian 4.3 : *Scope of Indemnification*. Bagian ini berisi tentang cakupan atau ruang lingkup dari ganti kerugian yang harus dilaksanakan dalam perjanjian ini.

Bagian 4.4 : *Participation, Notice, Cooperation*. Bagian ini berisi ketentuan bahwa setiap pihak harus turut berpartisipasi, memberi pengumuman dan bekerja sama satu sama lain dalam menangani klaim dari pihak lainnya.

Bagian 4.5 : *Product Liability Insurance*. Bagian ini berisi tentang jaminan yang diberikan perusahaan asuransi kepada pihak pertama sebagai pemilik klaim asuransi.

Pasal 5 yaitu *Breach and Termination*. Pasal ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- f. .berisi tentang pengakhiran perjanjian yang dilakukan pihak pertama, kebangkrutan, hak atas pengakhiran

perjanjian dan kewajiban atas pengakhiran perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak.

- g. Pasal 6 yaitu *Miscellaneous*. Pasal ini berisi ketentuan lain-lain dari isi perjanjian, yaitu diantaranya: *No Joint Venture; Notices and Other Communications; Severability; Subject Headings; Further Assurances; Law to Govern; Written Agreement to Govern; Assignability; no Waiver of rights; Attorney fees* dan terakhir adalah *Counterparts*.

Ad. 2. TRADEMARK LICENCE AGREEMENT

Di dalam perjanjian ini diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Para pihak
- Pada awal perjanjian ini dikemukakan dan dijelaskan para pihak yang membuat perjanjian ini sekaligus dicantumkan dimana dan tanggal perjanjian ini dibuat.
- b. *Recital*, di dalam recital dikemukakan keinginan pihak pertama yaitu sebagai pemilik Hak Cipta dan Hak Merek untuk memproduksi dan memasarkan Hak yang dimilikinya dan menjaminkan lisensinya.
- c. Batang tubuh perjanjian, Pasal 1 *Definitions*, mengemukakan definisi-definisi atau pengertian-pengertian yang digunakan dalam lingkup perjanjian ini. Diantara

definisi yang dikemukakan antarlain adalah *Affiliate, Products, Trademark, Effective Date*.

- d. Pasal 2 *General*, mengatur mengenai jaminan pemberian lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan mereknya. Kesepakatan untuk tidak akan memberikan hak atas merek kepada pihak ketiga dan menghormati serta tidak akan menguji validitas/keabsahan kepemilikan merk.
- e. Pasal 3 *Royalty*, mengatur mengenai ketentuan pembayaran royalty
- f. Pasal 4 *Use of Trademark*, ketentuan ini berkaitan dengan jaminan dan upaya yang dilakukan untuk menjaga reputasi merek seperti mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan merek, bekerjasama dalam hal pendaftaran merek, terbuka untuk dilakukan inspeksi oleh pihak yang berwenang terhadap produk dan segala kaitannya seperti pembuatannya, proses, kemasan dan pemasaran.
- g. Pasal 5, *Infringement*, berisi tentang ketentuan bahwa merek yang dilisensikan tidak melanggar hak merek pihak ketiga, hak dan kewajiban para pihak berkaitan dengan pelanggaran hak merek yang mungkin terjadi.
- h. Pasal 6, *Term and Termination* berisi ketentuan mengenai waktu atau efektifnya perjanjian ini berlaku.

- i. Pasal 7, *Interpretation* mengatur tentang interpretasi perjanjian yang berlaku adalah dalam bahasa Inggris jika terjadi inkonsistensi dalam menafsirkan perjanjian ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Diatur juga mengenai ketentuan *Waiver* dan penyampaian informasi yang harus dilakukan dalam bahasa Inggris kecuali para pihak sepakat menentukan lain.
- j. Pasal 8 *Consultation*, mengatur mengenai perselisihan yang timbul akan diselesaikan terlebih dahulu melalui negosiasi.
- k. Pasal 9 *Invalidity*, mengatur apabila ketentuan dalam perjanjian ini invalid atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.
- l. Pasal 10 *Notices*, mengatur mengenai ketentuan dan tatacara pemberitahuan diantara kedua pihak.
- m. Pasal 11 *Assignment*, mengatur mengenai ketentuan apabila terjadi suksesi, merger atau konsolidasi yang berkaitan dengan hubungan bisnis.
- n. Pasal 12 *Governing Law and Disputes*, memuat ketentuan mengenai hukum yang mengatur perjanjian ini dan penyelesaian sengketa dan tata caranya melalui arbitrase berdasarkan ketentuan ICC.

Ad. 3. TRADEMARK LICENCE

Di dalam perjanjian ini diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Para pihak
diawal perjanjian ini dikemukakan dan dijelaskan para pihak yang membuat perjanjian ini sekaligus dicantumkan dimana dan tanggal perjanjian ini dibuat.
- b. Bagian *recital* yang menjelaskan posisi masing-masing kedua belah pihak dan menjelaskan keinginan pihak pemberi lisensi dan penerima lisensi untuk membuat perjanjian ini
- c. Batang tubuh perjanjian, Pasal 1 *Definitions*, mengemukakan definisi-definisi atau pengertian-pengertian yang digunakan dalam lingkup perjanjian ini. Diantara definisi yang dikemukakan antara lain adalah *Territory, Products, Manufacture, In finished form, Trade mark, Development, Processes, Know how, Net sales, Singular.*
- d. Pasal 2 *Term of agreement*, ketentuan ini mengatur tentang mulai berlaku efektifnya perjanjian ini dan jangka waktu berlakunya perjanjian ini.
- e. Pasal 3, *License* yang mengatur segala ketentuan mengenai License terdiri dari beberapa ketentuan seperti *Grant of License, Exclusivity, Competitive Products and Confidentialty of Information, dan Assignment.*

- f. Pasal 4, *Developments* mengatur mengenai pengembangan terhadap proses dan produk yang dilisensikan dan hak kewajiban kedua belah pihak terhadap pengembangan yang telah dilakukan
- g. Pasal 5, *Quality Control* mengatur mengenai standar dan spesifikasi didalam pembuatan produk yang harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Bersedia untuk dilakukan inspeksi jika diminta, pemberian izin untuk memasuki lokasi pabrik, hingga menarik kembali produk yang dianggap tidak memenuhi kualitas standar. Selain itu juga diatur mengenai akibat yang akan timbul berkaitan dengan perjanjian dari pelanggaran ketentuan Pasal 5 ini.
- h. Pasal 6, *Government Approval and Registrations* ketentuan ini mengatur mengenai kesepakatan para pihak berkaitan dengan registrasi dan persetujuan serta pelaksanaan formalitas yang harus dilakukan dan diminta oleh otoritas pemerintah Indonesia yang berwenang. Selain itu diatur juga dalam ketentuan ini kewajiban untuk menginformasikan dan mendiskusikan langkah-langkah yang perlu dilakukan berkaitan dengan praktik atau hukum-hukum baru yang diperkenalkan dan memiliki dampak terhadap perjanjian ini.
- i. Pasal 7, *Warranties and Covenants* berisi ketentuan berupa jaminan dari pemberi lisensi bahwa mereka adalah pemilik dari *know how* dan informasi yang disampaikan kepada pihak

penerima lisensi dalam perjanjian ini harus mencukupi jika digunakan. Selain itu ketentuan ini mencantumkan kesepakatan pihak penerima lisensi untuk menggunakan merek dengan memperhatikan produknya.

- j. Pasal 8, *infringement* merupakan ketentuan mengenai pelanggaran dan ganti kerugian yang harus dilakukan pihak penerima lisensi dan ganti kerugian yang harus dilakukan pihak pemberi lisensi kepada penerima lisensi atas klaim pihak ketiga berkaitan dengan pembuktian hukum pelanggaran merek terhadap kegiatan lisensi dalam perjanjian ini.
- k. Pasal 9, *Remuneration Accounting and Provision of Financial and Corporate information* merupakan ketentuan mengenai segala pembayaran, fee, kewajiban pajak dan kaitannya dengan perhitungan dan akuntansi keuangan.
- l. Pasal 10, *Sales and Promotion and New products* merupakan ketentuan yang mengatur mengenai penjualan dan pemasaran produk yang dilisensikan dan berkaitan dengan produk-produk baru yang dihasilkan.
- m. Pasal 11 *Termination*, merupakan ketentuan didalam perjanjian ini yang mengatur mengenai penghentian perjanjian, hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap hal tersebut, dan mengenai likuidasi yang terjadi pada penerima lisensi.

- n. Pasal 12, *Effect of Termination* mengatur tentang hal-hal yang harus menjadi perhatian serta hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap akibat-akibat yang terjadi dari penghentian perjanjian.
- o. Pasal 13, *Waiver* merupakan ketentuan mengenai pelepasan dan pembebasan hak berkaitan dengan kegagalan para pihak dalam haknya yang tercantum dalam perjanjian ini.
- p. Pasal 14, *Notices* ketentuan ini mengatur mengenai tata cara pemberitahuan yang dilakukan antara kedua pihak.
- q. Pasal 15, *Force Majeur* , ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa, kewajiban para pihak berkaitan dengan force majeure dan juga cakupan force majeure.
- r. Pasal 16, *Arbitration* mengatur tentang ketentuan penyelesaian sengketa atau perselisihan berkaitan dengan perjanjian ini jika tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian harus diselesaikan dibawah ketentuan dan tatacara Arbitrase ICC.
- s. Pasal 17, *Governing Law* memuat ketentuan mengenai hukum yang mengatur perjanjian ini.

Dari ketiga Contoh perjanjian lisensi tersebut di atas, ada beberapa hal umum yang bersifat sama diatur dalam ketiga perjanjian tersebut, diantaranya yaitu:

- Keterangan para pihak;

- Recitals;
- Definitions;
- Grant of licence;
- Term Of Licence/Agreement;
- Royalties;
- Infringement;
- Governing law; and Dispute.
- Assignment
- Notices

Namun, selain hal-hal yang sama, dari ketiga perjanjian tersebut ada beberapa ketentuan yang diatur berbeda yang mungkin disesuaikan dengan kebutuhan/keinginan para pihak, yaitu:

- Best Efforts Statement, Books and records
- Protection of Owner's Proprietary rights
- Indemnification and product liability insurance
- Breach and termination
- Competitive Products and Confidentiality of Information
- Development
- Quality control
- Warranties and Covenants
- Sales and promotion & new products
- Effect of Termination

- Waiver
- Force majeure
- Arbitration
- Miscellaneous
- Use of trademarks
- Interpretation
- Consultation
- Invalidity
- Remuneration accounting and provision of financial and corporate information

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian lisensi menurut kebiasaan yang ada selama ini tidak memuat ketentuan-ketentuan yang sama antara para pihak di suatu perjanjian dengan para pihak di perjanjian lainnya. Namun demikian, ada beberapa ketentuan yang seharusnya ada didalam perjanjian lisensi, namun tidak ada didalam perjanjian, misalnya klausul khusus mengenai *Arbitration* dan *Force majeure*. Hanya 1 dari ke 3 perjanjian lisensi tersebut yang memuat klausul ini. Kedua hal tersebut merupakan hal penting dalam kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang timbul. Penentuan keadaan *force majeure* dalam perjanjian dapat memberikan kejelasan dalam hal apa suatu keadaan dijadikan sebagai alasan *force majeure* sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi ataupun *extent interpretation*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak yang membuat perjanjian tunduk kepada ketentuan undang-undang. Jenis hak dan

kewajiban para pihak dapat ditetapkan secara bebas berdasarkan kehendak para pembuat perjanjian lisensi sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas hukum Perdata positif yang berlaku di Indonesia. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian lisensi tidak bersifat mutlak melainkan kebebasan yang bersifat terbatas. Pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak diatur dalam undang-undang di bidang HKI.

2. Dalam perjanjian lisensi menurut kebiasaan yang ada selama ini tidak memuat ketentuan-ketentuan yang sama antara para pihak disuatu perjanjian dengan para pihak diperjanjian lain .

Namun demikian ada beberapa ketentuan yang seharusnya ada dalam perjanjian lisensi, akan tetapi tidak dimuat dalam perjanjian lisensi.

B. Saran/Rekomendasi

1. Dalam Undang-undang HKI disyaratkan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan tersebut bersifat umum karena itu perlu penguraian lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya.

2. Untuk kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa didalam perjanjian lisensi yang aturan penyelesaiannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan HKI, dalam hal ini perlu dibuat peraturan pelaksanaannya.

