

HUKUM PATEN

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PATEN

Dr. ABDUL ATSAR, S.H, M.H



Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

HUKUM PATEN

ABDUL ATSAR

Desain Cover :
Ali Hasan Zein

Sumber :
shutterstock

Tata Letak :
Ajuk

Proofreader :
Aditya Timor Eldian

Ukuran :
vi, 86 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Bulan 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan buku Tentang Hak paten ini dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya.

Kami sangat berharap buku ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai hak paten. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam buku ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan buku yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Semoga buku ini dapat dipahami bagi siapa pun yang membacanya. Sekiranya buku ini berguna bagi penulis dan yang membacanya.

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I HAK PATEN DAN SISTEM PENDAFTARAN PATEN	1
A. Hak paten	1
1. Pengertian Hak paten.....	1
BAB II PERJANJIAN LISENSI PATEN	27
A. Perjanjian Lisensi paten.....	27
1. Pengertian Perjanjian	27
2. Pengertian Lisensi.....	33
B. Pengertian Perjanjian Lisensi	39
C. Perjanjian Lisensi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	43
D. Perjanjian Lisensi Paten Menurut Undang-Undang Paten .	46
E. Lisensi dan Hukum Persaingan Usaha	57
F. Persyaratan dan Isi Lisensi paten	60
BAB III HAK PATEN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA.....	65
A. Pengertian Jaminan Fidusia.....	65
B. Objek Jaminan Fidusia	70
C. paten sebagai Objek Jaminan Fidusia.....	71
D. Eksekusi Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia.....	75
E. Hapusnya Paten sebagai Jaminan Fidusia	77
BAB IV GONO GINI HAK PATEN	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83
PROFIL PENULIS	84

BAB I

HAK PATEN DAN SISTEM PENDAFTARAN PATEN

A. Hak paten

1. Pengertian Hak paten

paten dari segi istilah, biasa dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang dan/atau kelompok orang untuk dilindungi karya yang merupakan penemuannya. paten adalah hak khusus yang diberikan, negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.¹ paten merupakan bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat efektif, karena dapat mencegah pelaksanaan suatu invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang paten walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri (bukan meniru).² paten menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang ditulis oleh W.J.S Poerwadarminta menyebutkan:

“Kata paten berasal dari bahasa Eropa (paten/*Ocktroi*) yang mempunyai arti suatu perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya).”³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hak paten merupakan karya intelektual manusia yakni merupakan aset yang mengandung nilai ekonomis. Kepada pemiliknya diberikan hak monopoli atau eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya intelektual yang dilindungi. Pemegang paten akan memperoleh imbalan keuangan atas investasinya dalam menghasilkan karya intelektual. Hak yang diperoleh

-
- 1 Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 76.
 - 2 Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 64.
 - 3 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 1012.

melalui paten adalah hak khusus untuk menggunakan invensi yang telah dilindungi paten serta melarang pihak lain melaksanakan invensi tersebut tanpa persetujuan dari pemegang paten. Oleh karena itu, Pemegang paten harus mengawasi haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain.

paten diberikan oleh Kantor Paten di negara bersangkutan atau Kantor Paten regional untuk kelompok negara tertentu. paten tersebut berlaku untuk jangka waktu yang terbatas, biasanya 20 tahun semenjak tanggal permintaan permohonan paten, jika biaya pemeliharaan hak atas paten tersebut, yang diharuskan selalu dibayar tepat pada waktunya. Sebuah paten merupakan hak teritorial, dibatasi oleh batas-batas geografis negara atau wilayah yang bersangkutan. Sebagai dampak dari hak eksklusif yang diberikan oleh sebuah paten, pemohon diwajibkan untuk mengumumkan temuannya tersebut kepada publik dengan cara memberikan deskripsi tertulis yang rinci, akurat, dan lengkap mengenai temuan tersebut, seperti yang tertulis dalam permohonan paten. paten yang diberikan oleh beberapa negara didahului dengan diumumkan permohonan paten kepada publik melalui publikasi dalam jurnal resmi atau *gazette*⁴.

Lahirnya paten tergantung dari pemerintah bahwa “perkataan *oktroi* atau paten berarti juga suatu *privilege*, suatu pemberian istimewa, seolah-olah hak yang diberikan itu bukan hak asasi, sedangkan sebetulnya hak ini adalah hak asasi, tidak berbeda dari hak paten⁵. paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif inventor atas hasil invensinya. Dimaksudkan sebagai invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Terhadap paten diberikan perlindungan hukum oleh negara sebagai hak paten dengan tujuan mencegah atau menghentikan pihak-pihak lain untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual atau mengimpor suatu produk atau suatu proses, berdasarkan invensi yang dipatenkan tanpa persetujuan pemegang paten. paten dapat merupakan suatu alat bisnis potensial bagi

4 World Intellectual Property Organization, *Penemuan Masa Depan Pengantar paten untuk Usaha Kecil dan Menengah*, WIPO,USA, 2014, hlm. 3.

5 Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda*, PT Pembimbing Mass, Jakarta, 2010, hlm. 212.

pemiliknya untuk memperoleh eksklusivitas atas suatu produk atau proses baru, mengembangkan posisi pasar yang kuat dan memperoleh pendapatan tambahan melalui lisensi.⁶

Salah satu pertimbangan untuk pemberian hak atas paten adalah untuk memberi imbalan kepada si penemu atas usaha dan investasi yang telah ditanamkan dalam penemuannya itu, maka jangka waktu berlakunya paten itu penting karena masa itu si Pemegang paten dapat memanfaatkan hak khususnya dengan cara memberikan lisensi atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum, bahwa pihak yang diberi izin itu boleh membuat barang, cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan mengenai penemuan si Pemegang paten, sedangkan bagi pihak lain yang tidak diberi izin tidak diperkenankan melakukan hal yang sama. Ia hanya dapat melakukan hal yang sama bila paten itu menjadi *public domain* setelah jangka waktu paten itu berakhir.⁷ Terdapat 5 (lima) hal penting mengenai paten, yaitu:

1. paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, kurang lebih selama 17-20 tahun. Tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para investor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya inventor atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya. Sebagai gantinya, pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas dan layak;
2. *Invention* (hasil invensi) tidak dapat dipatenkan apabila mereka sudah jelas (*obvious*), dalam hal ini *cost* untuk invensi benda tersebut rendah. paten memberikan insentif untuk ide-ide baru, tetapi jika ide tersebut sudah jelas, maka insentif yang akan diberikan akan sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada untuk setiap penemuan. Perlindungan paten untuk ide-ide yang jelas dapat dengan mudah mengarah pada *over-*

6 Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, *Pengantar Hukum paten Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 10.

7 Cita Citrawinda, *Laporan Akhir Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Kekayaan Industri (Paket Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang paten dan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek)*, BPHN Kemenkumhan, Jakarta, 2011, hlm. 38.

- investasi, penemuan bisa menghabiskan sumber daya yang cukup besar untuk mencoba mendaftarkan paten untuk semua ide yang muncul;
3. paten diajukan lebih awal-sebelum benda tersebut disebarkan secara komersial untuk memotong biaya produksi maupun pengembangan produk yang jumlahnya tidak sedikit. Jika paten diajukan jauh sebelumnya, maka invensi yang diciptakan bisa jadi prematur. Perusahaan lain yang dapat membantu untuk menjadikannya komersial akan terhambat karena teknologi yang digunakan belum sempurna;
 4. paten tidak hanya menunjukkan bahwa benda tersebut sudah terlihat jelas namun juga harus berguna. Karena dapat menambah nilai dan eksklusivitas yang ada pada benda yang dipatenkan;
 5. Ide-ide fundamental (hukum fisika contohnya) tidak dapat dipatenkan. Ide-ide fundamental atau dapat dikatakan sebagai suatu rumus tidak dapat dipatenkan karena tidak menambah nilai atau memiliki manfaat dalam kehidupan sosial. Rumus-rumus tersebut mungkin saja digunakan sebagai alat untuk menciptakan invensi baru yang hasilnya dapat dipatenkan namun rumus itu sendiri sudah lama ada dan tidak dapat dipatenkan.⁸

Adapun yang menjadi subjek paten diatur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang paten, yang berhak memperoleh paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Hal ini memberikan penegasan bahwa hanya Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang berhak memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut tersebut dapat terjadi karena pewarisan, penghibahan, pewasiatan, atau perjanjian. Hal ini memberikan penegasan bahwa yang berhak memperoleh hak paten adalah penemu (inventor) atau penerimaan lebih hak invensi tersebut yang diperoleh melalui pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian.⁹ Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap

⁸ Richard Posner, "Economic Analysis of Law", dalam Satrio: (eds), *Pendekatan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menguji Efisiensi Hukum paten*, UI Pres, Jakarta, 2010, hlm. 63-64.

⁹ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 233.

sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam permohonan.

Pemegang paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Termasuk dalam pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian perburuhan. Hal ini juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. Karyawan sebagai penemu tersebut berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memerhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari penemuan tersebut.¹⁰

Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja atau invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi atau pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas atau pemegang paten dari penerima lisensi-wajib atau pemegang paten atas paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Inventor tetap mempunyai hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam surat pemberian paten. Pencantuman nama penemu dalam surat paten adalah lazim dan sering dikenal dengan istilah *moral right*.¹¹

Inventor tersebut berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memerhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh. Imbalan dapat dibayarkan berdasarkan jumlah tertentu dan sekaligus, persentase, gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, atau bentuk lain yang disepakati para pihak. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Pemegang paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan inventor, kecuali diperjanjikan lain. Setelah dikomersialkan

10 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya, 2014, hlm. 166.

11 *Ibid*, hlm. 100.

inventor berhak mendapatkan imbalan atas paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal instansi pemerintah sebagai pemegang paten tidak dapat melaksanakan patennya, inventor atas persetujuan pemegang paten dapat melaksanakan paten dengan pihak ke tiga. Terhadap pelaksanaan paten tersebut, selain pemegang paten, inventor memperoleh royalti dari pihak ke tiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi paten tersebut. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas paten. Hak moral inventor, untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten, juga tetap dilindungi.

Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Di samping inventor dan pemegang paten, terdapat subjek paten lain yang disebut sebagai pemakai terdahulu, yaitu pihak yang melaksanakan suatu invensi pada saat invensi yang sama diajukan permohonan, tetap berhak melaksanakan invensinya walaupun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi paten. Pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai pemakai terdahulu kepada pihak lain, baik karena lisensi maupun pengalihan hak, kecuali karena pewarisan. Pemakai terdahulu hanya dapat menggunakan hak untuk melaksanakan invensi dan pemakai terdahulu tidak berhak melarang orang lain melaksanakan invensi.

Inventor mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasikan patennya secara komersial selama waktu tertentu seperti dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang paten, dengan mendapat hak tersebut Inventor mempunyai hak untuk menjaga penemuannya dari pembuatannya, penggunaan, dan penjualan oleh pihak lain. Inventor kemudian dapat keuntungan dari invensinya, atau hasil penjualannya serta Inventor dapat melisensikan invensinya kepada orang lain, jika penemuannya sudah dipatenkan atau didaftarkan. Setelah dilakukannya pengalihan/lisensi paten maka harus pula didaftarkan di Kantor paten sebagai upaya perlindungan terhadap pihak ketiga, hal ini sesuai dengan Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang paten. Pengalihan atau lisensi adalah penyerahan kekuatan/kekuasaan (atas suatu benda) kepada orang, badan hukum, negara (pihak lain). Penyerahan itu dapat dibedakan lagi atas “penyerahan secara

nyata dan penyerahan secara yuridis”. Penyerahan secara nyata adalah mengalihkan kekuasaan atas sesuatu kebendaan secara nyata, sedangkan penyerahan secara yuridis adalah perbuatan hukum pada mana atau karena mana hak milik (atau hak kebendaan lainnya dialihkan).¹²

Undang-Undang paten memberikan perlindungan hukum terhadap Inventor dalam bidang teknologi baik berupa proses maupun produk. paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja.¹³ Namun, undang-undang paten juga mengatur tentang penemuan-penemuan tertentu yang tidak dapat diberikan paten. Undang-undang paten menyatakan bahwa suatu paten (termasuk paten sederhana) baru diberikan perlindungan hukum kalau didaftarkan pada Kantor paten. Sistem tersebut mengharuskan dan mewajibkan penemu teknologi untuk mendaftarkan penemuannya, agar penemuan teknologinya dapat diberikan perlindungan hukum. Tanpa adanya pendaftaran suatu paten dan paten sederhana tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Objek paten adalah invensi, yaitu ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk, atau proses penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Invensi yang tercakup dalam bidang-bidang tertentu dapat menjadi objek paten sepanjang memenuhi syarat-syarat substantif tertentu. paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkap sebelumnya. Teknologi yang diungkap sebelumnya merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal

12 HFA Vollmar, terjemahan I.S Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata (I)*, Rajawali Pres, Jakarta, 1983, hlm. 9.

13 Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 207.

penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum. Tanggal prioritas adalah tanggal diterimanya permohonan Pemohon yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Teknologi yang diungkap sebelumnya mencakup dokumen permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan. Syarat kebaruan ini bersifat relatif, hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang menentukan bahwa Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan, Invensi telah:

- a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;
- b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau diumumkan oleh inventornya dalam:
 1. Sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
 2. Forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.

Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut. Tidak semua penemuan mendapat fasilitas perlindungan paten.

Invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Untuk menentukan suatu invensi

merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.

Pasal 9, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten menentukan invensi yang tidak diberikan paten, meliputi:

- a. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. Makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, mengenal dua bentuk jenis paten, yaitu paten biasa dan paten Sederhana. Suatu invensi dikelompokkan sebagai paten Sederhana apabila tidak melalui penelitian dan pengembangan yang mendalam. Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten Sederhana terhadap bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya.

Suatu penemuan dapat dikelompokkan menjadi paten Sederhana karena penemuan tersebut tidak melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. paten Sederhana hanya mempunyai hak untuk 1 (satu) klaim, pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Hal ini berbeda dengan paten biasa yang melalui proses penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam dan bisa memiliki banyak hak untuk mengklaim.

Objek paten Sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan hasil proses. Objek paten Sederhana hanya dibatasi padahal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*). Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam paten

Sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komposisinya demikian dan sering dikenal dengan “*utility model*”, tetap mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis, jadi tetap memperoleh perlindungan hukum. paten Sederhana hanya memiliki hak untuk satu klaim, pemeriksaan substansi langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Jika terjadi penolakan terhadap permintaan paten Sederhana ini, tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya tahunan.

Secara tersirat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten juga mengenal jenis-jenis paten yang lain, yaitu paten proses dan paten produk. paten proses adalah paten yang diberikan terhadap proses, sedangkan paten produk adalah paten yang diberikan terhadap produk. Selain itu, terdapat jenis-jenis paten lainnya, yaitu:

- a. paten yang berdiri sendiri (*independent patent*)
paten ini merupakan paten yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada paten lainnya.
- b. paten yang terkait dengan paten lainnya (*dependent patent*)
Dalam hal ini, keterkaitan antar paten dapat terjadi jika ada hubungan antara lisensi wajib dengan paten lainnya dan kedua paten ini dalam bidang yang berkaitan. Apabila kedua paten tersebut dalam bidang yang sama, maka penyelesaiannya diusahakan dengan saling memberikan lisensi atau lisensi timbal balik (*cross license*).
- c. paten tambahan (*patent of addition*) atau paten perbaikan (*patent of improvement*).
paten ini merupakan perbaikan, penambahan atau tambahan dari temuan yang asli. Apabila dilihat dari segi paten pokoknya, kedua jenis paten ini hanya merupakan pelengkap sehingga disebut pula sebagai paten pelengkap (*patent of accessory*). Indonesia sendiri tidak mengenal konsep paten pelengkap.
- d. paten impor (*patent of importation*), paten konfirmasi atau paten revalidasi (*patent of revalidation*).
paten ini bersifat khusus karena telah dikenal di luar negeri dan negara yang memberikan paten lagi (revalidasi) hanya mengonfirmasi,

memperkuat atau mengesahkannya lagi supaya berlaku di wilayah negara yang memberikan paten lagi.¹⁴

Pembagian dalam dua jenis paten ini didasarkan kepada segi materi invensi itu sendiri. Dalam hal ini dianut prinsip kebulatan dari suatu invensi (*unity of invention*), atau satu paten untuk satu invensi, maka tidak perlu adanya paten tambahan (*patent of addition*), atau paten perbaikan (*patent of improvement*). Masa berlakunya paten bergantung pada ketentuan Undang-Undang paten masing-masing negara.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten, paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan selama dalam jangka waktu tersebut pemegang paten wajib membayar biaya tahunan pemeliharaan paten setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berakhir, paten dengan sendirinya hapus dan penemuan tersebut menjadi milik umum, yang bebas dilaksanakan oleh siapa saja.¹⁵ Pasal 23 ayat 1, paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Jangka waktu paten tersebut tidak dapat diperpanjang baik untuk jenis paten biasa maupun paten Sederhana. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten tersebut dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a. Dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
- b. Dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Larangan menggunakan proses produksi yang diberi paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan

14 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Loc.cit*, hlm. 121-122.

15 Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 78.

paten. Biasanya pemegang paten adalah sekaligus juga pemegang hak untuk penerapannya atau jika pemegang paten tersebut memberikan lisensi kepada orang lain, atas lisensi itu ia mendapatkan royalti dan itu merupakan pendapatan yang dibebankan pajak atas pendapatan (penghasilan). Demikian pula jika ia melaksanakan sendiri paten itu, atas hasil yang diperoleh juga dikenakan pajak penghasilan. Persetujuan atau izin dari pemegang paten terhadap pihak lain yang ingin melaksanakan paten dilakukan dalam bentuk perjanjian pemberian lisensi. Setiap pemegang paten atau penerima lisensi wajib membayar biaya tahunan.

Pasal 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang paten, Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Hal tersebut guna menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyedia lapangan pekerjaan. Terdapat 2 (dua) sistem pendaftaran paten yang dikenal di dunia yaitu sistem registrasi dan sistem ujian. Menurut sistem registrasi setiap permohonan pendaftaran paten diberi paten oleh Kantor paten secara otomatis. Spesifikasi dari permohonan tersebut hanya memuat uraian dan monopoli yang diminta dan tidak diberi penjelasan secara rinci. Karenanya batas-batas monopoli tidak dapat diketahui sampai pada saat timbul sengketa yang dikemukakan di sidang Pengadilan yang untuk pertama kali akan menetapkan luasnya monopoli yang diperbolehkan. Itu pula sebabnya paten-paten yang terdaftar menurut sistem registrasi tanpa penyelidikan dan pemeriksaan lebih dulu dianggap bernilai rendah atau paten-paten yang memiliki status lemah.

Pada mulanya sistem pendaftaran paten yang banyak dipakai adalah sistem registrasi, namun karena jumlah permohonan semakin bertambah, maka beberapa sistem registrasi lambat laun berubah menjadi sistem ujian (*examining system*). Pertimbangannya bahwa paten seharusnya lebih jelas menyatakan monopoli yang dituntut dan selayaknya sejauh mungkin monopoli-monopoli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak akan diberi paten. Sebuah syarat telah ditetapkan bahwa semua spesifikasi paten harus meliputi "klaim-klaim" yang dengan jelas menerangkan monopoli yang akan dipertahankan, sehingga pihak lain secara mudah dapat mengetahui yang mana yang di larang oleh monopoli dan yang mana yang

tidak dilarang.¹⁶ Selain sistem pendaftaran di atas, terdapat pula istilah-istilah lain mengenai pendaftaran paten yaitu:

a. Sistem Konstitutif

Menurut sistem ini, invensi terlebih dahulu diselidiki terutama tentang langkah inventif serta kebaruannya, kalau ternyata benar barulah kemudian penemuan itu diberi hak paten. Negara-negara yang menganut sistem ini mula-mula, Amerika Serikat dan Inggris. Pada stelsel konstitutif yang menjadi titik beratnya adalah hak atas paten diberikan atas dasar pendaftaran setelah melalui tahapan permohonan dan pemeriksaan. Sistem ini disebut juga sistem ujian (*examination system*).

b. Sistem Deklaratif

Menurut sistem ini praktis semua permintaan paten yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang diberikan hak paten dengan tidak diselidiki kebaruan invensi tersebut dan kalau ternyata tidak terdapat unsur kebaruan, maka ini akan dijadikan alasan pembatalan hak paten melalui pengadilan. Jadi semua permohonan paten diterima. Kalau ada pihak lain yang berkeberatan dapat mengajukan gugatan pengadilan. Negara dalam hal ini hanya “memberi persangkaan atau anggapan” bahwa si pendaftar itu adalah pemilik hak atas paten, jika ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, maka hak yang telah diberikan itu gugur (batal) dan yang pihak terakhir yang dapat membuktikan menjadi pemegang hak.¹⁷

Dalam sistem deklaratif pendaftaran hanya memberi dugaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang mendaftarkan patennya itu adalah orang yang berhak dari paten yang didaftarkan. Sedangkan pada sistem konstitutif, bahwa hak atas invensi dalam bidang paten baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan.

Pada sistem konstitutif ada dikenal dua cara sistem pemeriksaan, yaitu sistem pemeriksaan ditunda (*deferred examination system*) dan sistem pemeriksaan langsung (*prompt examination system*).¹⁸ Dalam

16 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Loc.cit.*, hlm. 239-240.

17 *Ibid*, hlm. 243.

18 Adisumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya paten dan Merk, Hak Milik Perindustrian*

sistem pemeriksaan ditunda, pemeriksaan substansi baru dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat administratif. Jadi pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan tahap kedua. Sedangkan pada sistem pemeriksaan langsung, pemeriksaan administratif (formal) dan pemeriksaan substansi langsung dilakukan pada waktu penerimaan permintaan paten.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang paten menggunakan sistem pemeriksaan yang ditunda. Hal ini dapat dilihat dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu pemeriksaan substansi dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat administrasi.¹⁹ Dalam hal permintaan paten perlu dibedakan antara syarat permohonan paten dengan surat permohonan untuk mendapatkan paten. Surat untuk mendapatkan paten merupakan dokumen tersendiri yang disebut “*request for patent*” sedang surat permohonan paten lazim disebut “*patent application*” yang berisi dokumen-dokumen. Kelengkapan-kelengkapan dalam permintaan paten:

1. Surat permohonan untuk mendapatkan paten;
2. Deskripsi tentang penemuan;
3. Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan;
4. Satu atau lebih gambar yang disebut deskripsi untuk memperjelas;
5. Abstraksi tentang penemuan.

Permohonan paten diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang paten. paten diberikan berdasarkan permohonan. Permohonan ini hanya dapat diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya. Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan. Permohonan dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Penentuan bahwa suatu penemuan yang dimintakan paten dapat diberi atau tidak dapat diberi paten dilakukan, antara lain dengan mempertimbangkan:

- a. Aspek kebaruan penemuan (*novelty*);
- b. Langkah inventif yang terkandung dalam penemuan (*inventive step*);

(*Industrial Property*), Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm. 32.

¹⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm. 244.

- c. Dapat atau tidaknya penemuan diterapkan atau digunakan dalam industri (*industrial applicability*);
- d. Apakah penemuan yang bersangkutan termasuk atau tidak termasuk dalam kelompok penemuan yang tidak dapat diberikan paten;
- e. Apakah penemuan atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu berhak atau tidak berhak atas paten bagi penemuan tersebut;
- f. Apakah penemuan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, serta kesusilaan. Sebuah penemuan dapat dikatakan *patentable* jika memenuhi tiga syarat substantif tersebut, yaitu *novelty*, dapat dipakai dalam industri, dan mengandung langkah inventif.²⁰

Permintaan paten pada dasarnya harus diajukan oleh penemu atau yang berhak atas penemuan disertai pembayaran biaya. Dalam hal permintaan tidak diajukan oleh penemu sendiri, maka harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti mengenai hak orang yang mengajukan permintaan paten tersebut atas invensi (penemuan) yang dimintakan paten. Permintaan paten harus lengkap yang mencakup:

- a. Surat permohonan untuk mendapatkan paten;
- b. Deskripsi tentang penemuan, yaitu penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang penemuan tersebut.
- c. Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan; Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk paten.
- d. Satu atau lebih gambar yang disebut deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas. Gambar yang dimaksud adalah gambar teknik suatu penemuan yang memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka, bagan, atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari penemuannya.
- e. Abstraksi tentang penemuan; Abstraksi adalah uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim, ataupun gambar.

20 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, Pasal 56.

Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:

- a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa;
- b. Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
- c. Deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga).

Deskripsi adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten. Penulisan deskripsi atau uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus dapat ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi. Uraian tersebut mencakup:

- a. Judul invensi, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul tersebut harus dapat menjiwai inti invensi. Dalam menentukan judul harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kata-kata atau singkatan yang tidak dapat dipahami maksudnya sebaiknya dihindari;
 - 2) Tidak boleh menggunakan istilah merek perdagangan atau perniagaan.
- b. Bidang teknik invensi, yaitu menyatakan tentang bidang teknik yang berkaitan dengan invensi;
- c. Latar belakang invensi yang mengungkapkan tentang invensi terdahulu beserta kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi;
- d. Uraian singkat invensi yang menguraikan secara ringkas tentang fitur-fitur dari klaim mandiri;
- e. Uraian singkat gambar (bila ada) yang menjelaskan secara ringkas keadaan seluruh gambar yang disertakan;
- f. Uraian lengkap invensi yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi tersebut dan gambar yang disertakan digunakan untuk membantu memperjelas invensi.

Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah:

- a. Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi boleh berisi tabel, rumus matematika ataupun rumus kimia;
- b. Klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan;
 - 1) Klaim mandiri (*independent claim*) dapat ditulis dalam dua bagian. Bagian pertama, mengungkapkan tentang fitur invensi tertentu dan bagian kedua mengungkap tentang fitur invensi merupakan ciri invensi yang diajukan. Dalam penulisannya, dimulai dari keistimewaan yang paling luas (*narrower*). Klaim turunan (*dependent claim*) mengungkapkan fitur yang lebih spesifik dari pada keistimewaan pada klaim mandiri dan ditulis secara terpisah dari klaim mandirinya;
 - 2) Klaim mandiri dapat ditulis dalam satu bagian dan mengungkapkan secara langsung keistimewaan invensi tanpa menyebutkan keistimewaan dari invensi yang terdahulu. Cara penulisannya biasanya juga dimulai dari keistimewaan yang paling luas lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik. Penulisan klaim turunannya, sama dengan penulisan pada cara 1 tersebut di atas.

Abstrak adalah bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap penemuan, yang ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, paling tidak sama dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak.

Dalam abstrak, tidak boleh ada kata-kata dalam ruang lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subjektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya (gambar, apabila ada: rangkap 3 (tiga), bukti pembayaran biaya permohonan, bukti prioritas asli dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) apabila diajukan dengan hak prioritas). Di samping persyaratan administratif, dokumen permohonan paten juga harus memenuhi persyaratan fisik mengenai penulisan deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar ditetapkan sebagai berikut.

- 1) Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar;
- 2) Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam lembar kertas HVS yang terpisah dengan ukuran kertas A-4 (29,7 cm x 21 cm) yang berat minimumnya 80 gram dan dengan jarak sebagai berikut:
 - a. Dari pinggir atas 2 cm (maksimal 4 cm);
 - b. Di pinggir bawah 2 cm (maksimal 3 cm);
 - c. Dari pinggir kiri 2,5 cm (maksimal 4 cm);
 - d. Dari pinggir kanan 2 cm (maksimal 3 cm);
- 3) Kertas A-4 tersebut berwarna putih, tidak mengkilap dan pemakaiannya harus dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah;
- 4) Setiap lembar dari uraian dan klaim diberi nomor urut menurut angka Arab pada bagian atas dan bawah;
- 5) Di pinggir kiri dari pengetikan uraian invensi, klaim dan abstrak setiap lima barisnya harus diberi nomor baris yang di setiap halaman baru selalu dimulai dari awal;
- 6) Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta warna hitam, dengan jarak antara baris 1,5 spasi dan ukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;

- 7) Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tersebut dapat ditulis dengan tangan;
- 8) Gambar harus dibuat dengan tinta hitam pada kertas putih ukuran A-4 yang berat minimumnya 100 gram dan dengan jarak sebagai berikut:
 - a. Dari pinggir atas 2,5 cm;
 - b. Dari pinggir bawah 1 cm;
 - c. Dari pinggir kiri 2,5 cm;
 - d. Dari pinggir kanan 1,5 cm.
- 9) Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain;
- 10) Pengajuan permohonan paten harus dilakukan dalam rangkap 3 (tiga).

Pemeriksaan paten adalah tahapan yang menentukan keputusan atau tidaknya diberikan paten oleh Direktorat Jenderal. Hal-hal dan langkah-langkah pemeriksaan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan paten, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten dan aturan pelaksanaannya, menentukan bahwa setiap paten harus menjalani pemeriksaan baik mengenai syarat formalnya (*formalities*) maupun syarat substantifnya. Pemeriksaan substantif diminta oleh pihak yang mengajukan permintaan paten. Apabila permintaan pemeriksaan tidak dilakukan atau tidak dibayarnya biaya pemeriksaan, dianggap permintaan paten ditarik kembali.

Direktorat Jenderal dalam melakukan pemeriksaan substantif dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya atau meminta bantuan ahli. Meskipun demikian, tanggung jawab dan kewenangan masih tetap ada pada Direktorat Jenderal. Keputusan akhir tentang diberi atau ditolaknya permintaan paten juga tetap ada Direktorat Jenderal. Setelah melalui tahap pemeriksaan, Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui permintaan paten dan dengan demikian memberi paten atau menolaknya. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa penemuan yang dimintakan paten dapat diberi paten, Direktorat Jenderal memberikan surat paten kepada orang yang mengajukan permintaan paten. Begitu pula sebaliknya apabila kesimpulannya tidak memenuhi syarat, permintaan ditolak.

Penolakan harus dilakukan secara tertulis. Surat pemberitahuan yang berisikan penolakan permintaan paten harus dengan jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan. Direktorat Jenderal memberikan secara resmi surat paten untuk penemuan yang permintaannya diterima kepada orang yang mengajukan permintaan paten atau kuasanya. paten yang telah diberikan dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam Berita Resmi paten. Begitu pula surat yang berisikan penolakan permintaan paten, dicatat dalam buku resmi paten yang mencatat paten yang bersangkutan. Atas keputusan penolakan dapat dilakukan banding, yang diajukan kepada Komisi Banding paten dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal.

Pemeriksaan paten adalah tahap yang menentukan keputusan dapat atau tidaknya suatu penemuan diberikan paten oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam teori ada beberapa sistem pemeriksaan yang digunakan untuk memberikan paten yaitu "*extensive examination*" yaitu apabila sebelum memberikan surat paten memberikan izin bagi pihak ketiga untuk intervensi. Sedangkan sistem yang kedua, yaitu "*registration system*" akan tetapi pada pelaksanaannya sangat bervariasi dengan menggabungkan kebaikan dari dua sistem tersebut:

- a. Pemeriksaan mengenai syarat-syarat bentuk permintaan saja atau disebut *system registration system*;
- b. Sistem pemeriksaan mengenai syarat-syarat substantif permintaannya (*examination as to substance*) atau dipakai pula dengan *preliminary examination system*.

Pemeriksaan substantif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah penemuan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk diberikan paten dengan melihat syarat apakah penemuan benar-benar baru mengandung langkah-langkah inventif dan mungkinkah dapat diterapkan dalam proses industri.

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk paten, sedangkan untuk paten Sederhana dengan membayar biaya sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan melampirkan:

- a. Salinan dokumen yang membuktikan adanya perubahan nama dan atau alamat;
- b. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. Bukti pembayaran biaya permohonan.

Permohonan untuk memperoleh petikan daftar umum paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan mencantumkan judul penemuan dengan nomor paten (ID). Pemohon wajib melampirkan surat kuasa khusus, apabila permohonan melalui kuasa dan bukti pembayaran biaya permohonan.²¹ Terhadap Penolakan permohonan paten, si pemohon dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding paten. Komisi Banding paten bersifat mandiri, yaitu tidak tunduk pada perintah atau kemauan siapa pun dan bekerja berdasarkan keahlian. Adapun tugas dan wewenangnya, yaitu memeriksa dan memutuskan permintaan banding terhadap penolakan permohonan paten. Tugas pokok dari Komisi Banding tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum perlindungan paten.

Susunan Komisi Banding paten diketuai secara tetap oleh seorang ketua yang merangkap sebagai anggota. Anggota Komisi Banding berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 orang. Ketua dan anggota Komisi Banding diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul pimpinan Direktorat Jenderal²².

Pengajuan banding hanya dapat diajukan oleh orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang permintaannya ditolak Direktorat Jenderal. Permintaan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ketua Komisi Banding dengan tembusan kepada pimpinan Direktorat Jenderal. Pengajuan banding harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permintaan paten. Surat permintaan banding

21 Direktorat Jenderal HKI Kemenkumham, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Kemenkumham RI, Jakarta, 2013, hlm.16-19.

22 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding paten.

harus dilampiri dengan salinan keputusan penolakan permintaan paten dan memuat sekurang-kurangnya:

- a. Tanggal, bulan dan tahun surat permintaan banding;
- b. Nama dan alamat lengkap orang atau badan hukum yang mengajukan banding;
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan penemu;
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permintaan banding diajukan melalui kuasanya;
- e. paten yang dimintakan banding;
- f. Judul penemuan dan nomor permintaan paten;
- g. Nomor dan tanggal keputusan penolakan permintaan paten;
- h. Alasan pengajuan permintaan banding yang memuat uraian secara lengkap mengenai keberatan terhadap keputusan penolakan permintaan paten. Alasan ini harus tidak merupakan alasan, penjelasan bukti baru perbaikan, atau penyempurnaan permintaan paten yang ditolak.

Permintaan banding yang telah diajukan, tetapi belum memperoleh keputusan, dapat ditarik kembali dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ketua Komisi Banding paten dengan tembusan kepada pimpinan Direktorat Jenderal. Permintaan banding yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali. Komisi Banding memeriksa dan memutus permintaan banding secara majelis. Pemeriksaan banding dilakukan terhadap berkas permintaan banding yang ada di Sekretariat Komisi Banding. Apabila dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan banding, Komisi Banding dapat memanggil dan mendengar keterangan dari:

- a. Orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan banding;
- b. Pemeriksa paten yang melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan paten yang ditolak;
- c. Para ahli yang dianggap perlu, yaitu tenaga ahli di bidang paten atau tenaga ahli di bidang lain yang keahliannya diperlukan dalam pemeriksaan banding;
- d. Saksi di bawah sumpah.

Apabila dianggap perlu, Komisi Banding dapat melakukan penelitian di lapangan. Penelitian pangan dapat dilakukan, antara lain, ke lembaga

riset dan penelitian yang berkaitan dengan penemuan yang bersangkutan. Apabila penemuan tersebut telah dilaksanakan dalam kegiatan Industri, Komisi Banding dapat pula melakukan penelitian di lingkungan industri tersebut. Keputusan Komisi Banding diberikan dalam waktu paling lambat 12 bulan terhitung sejak tanggal permintaan berkas permintaan banding. Keputusan Komisi Banding bersifat final, baik secara administrasi maupun secara substantif. Secara administrasi bersifat final, berarti tidak ada jenjang yang lebih tinggi yang diberikan kewenangan untuk memeriksa ulang keputusan Komisi Banding. Sedangkan secara substantif, berarti tidak ada ukuran lain yang dapat digunakan untuk menilai atau memeriksa putusan Komisi Banding. Singkatnya, keputusan Komisi Banding bersifat tuntas, baik dari segi penerapan hukum maupun dari penilaian teknisnya.

Keputusan Komisi Banding dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Komisi banding dan para anggota yang memeriksa dan memutus permintaan banding. Keputusan banding sekurang-kurangnya memuat:

- a. Hari, tanggal, bulan, dan tahun keputusan;
- b. Nama seta tanda tangan Ketua dan Anggota Komisi Banding;
- c. Nama dan alamat lengkap orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan banding;
- d. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan penemu;
- e. Judul Penemuan dan nomor permintaan paten;
- f. Pokok-pokok alasan dalam pengajuan permintaan banding;
- g. Permintaan dan penilaian Komisi Banding terhadap alasan permintaan banding;
- h. Dasar hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. Amar keputusan.

Amar keputusan Komisi Banding dapat berupa: 1) Pengabulan permintaan banding dengan memuat pula perintah kepada Direktorat Jenderal untuk melaksanakan pemberian paten dan Surat paten; 2) Penolakan permintaan banding dengan memuat pula perintah kepada Direktorat Jenderal untuk segera memberitahukan secara tertulis penolakan tersebut kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan banding.²³

²³ *Ibid*, hlm. 192-194.

Negara memberikan paten atas suatu invensi setelah menguji bentuk invensi tersebut, apakah patut diberikan paten (*suitability for patenting*), apakah invensi tersebut mempunyai kebulatan (*unity of invention*), bagaimana hak ikat dari invensi tersebut untuk mendapatkan paten (*subject matter and patentability*). Selain itu pula apakah paten tersebut telah memenuhi persyaratan formal.²⁴

Satu kesatuan invensi atau kebulatan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat. Apabila hasil pemeriksaan substantif menyimpulkan bahwa invensi telah memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri, serta memenuhi ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat memberikan sertifikat paten kepada pemohon atau Kuasanya. Sertifikat paten Sederhana diberikan apabila invensi telah memenuhi syarat kebaruan, dan dapat diterapkan dalam kegiatan industri, serta memenuhi ketentuan-ketentuan paten Sederhana²⁵.

paten pada dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Berdasarkan Pasal 66, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, menyatakan bahwa paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan paten ini dapat dilakukan, baik kepada perorangan maupun badan hukum.²⁶

Segala bentuk peralihan paten ini dicatat dan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan untuk hal tersebut dikenakan biaya. Pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan. Inilah yang dimaksud dengan hak moral, yang tidak dapat diubah bahkan setelah berakhirnya perlindungan paten (setelah menjadi milik publik).

24 A.Pamuntjak, *Sistem paten: Pedoman Praktik dan Alih Teknologi, Edisi XV*, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm. 147.

25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten dan Pasal 58, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991, Pasal 55 ayat (1) dan (2).

26 Direktorat Jenderal HKI Kemenkumham, *Op.cit.*, hlm. 172.

Pengalihan paten tidak menghapus hak penemu (hak inventor) untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan. Hak tersebut merupakan hak moral (*moral right*). Pengalihan paten melalui perjanjian dapat berbentuk perjanjian lisensi (*licensing agreement*). Perjanjian ini berisi bahwa Pemegang hak paten memberi izin (lisensi) kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan perbuatan hak eksklusif dari si pemilik hak paten berupa hak untuk membuat, menggunakan, menjual mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produk yang diberi paten, ataupun dalam hal paten proses maka, termasuk menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang.

Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan dicatat dalam daftar umum paten, apabila tidak didaftarkan maka proses pengalihan tersebut tidak syah dan batal demi hukum. Pengalihan paten tidak menghapus hak penemu (hak inventor) untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan, hak tersebut merupakan hak moral (*moral right*). Bentuk lisensi paten dapat berupa lisensi yang eksklusif dan yang noneksklusif. Lisensi eksklusif, yaitu si pemegang paten menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi lain kepada orang lain selain dari si pemegang lisensi. Jadi, hanya memberikan izin kepada satu pihak. Sedangkan lisensi noneksklusif bisa dilisensikan lagi kepada beberapa pihak.²⁷

Dalam hal lisensi, pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Berbeda dari pengalihan paten, lisensi pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu pula. Pengalihan paten melalui perjanjian dapat berbentuk perjanjian lisensi (*licensing agreement*). Perjanjian ini berisi bahwa pemegang hak paten memberi izin (lisensi) kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan perbuatan eksklusif dari pemilik hak paten. Perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar dapat ditangkal perjanjian yang mengandung persyaratan-persyaratan yang tidak adil dan tidak wajar. Perjanjian Lisensi tidak diperbolehkan menimbulkan

27 A.Pamuntjak, *Op.cit.*, hlm. 173.

akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya. Ada tiga bentuk lisensi yang ditemui dalam praktiknya yaitu:

- a. Lisensi eksklusif. Lisensi eksklusif, pemegang paten menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi kepada pihak lain atau lisensi hanya diberikan kepada 1(satu) pihak saja. Sehingga pemegang hak paten tidak lagi berhak menjalankan invensinya.
- b. Lisensi non eksklusif. Lisensi ini pemegang hak paten mengalihkan kepada sejumlah pihak dan juga tetap berhak menjalankan atau menggunakan patennya.
- c. Lisensi Tunggal. Dalam Perjanjian ini pemegang paten mengalihkan patennya kepada pihak lain, tetapi pemegang paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten.

Perjanjian lisensi hendaknya mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak yang akan membayar biaya tahunan untuk kelangsungan paten;
- b. Pihak yang akan menangani jika ada gugatan terhadap pelanggaran paten;
- c. Adanya jaminan dari pemegang hak paten bahwa invensi yang dipatenkan adalah baru;
- d. Adanya jaminan dari pemberi lisensi bahwa patennya sah menurut Undang-undang paten.

BAB II PERJANJIAN LISENSI PATEN

A. Perjanjian Lisensi paten

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Buku III KUH Perdata, perjanjian mempunyai arti yang lebih luas sebab para sarjana memberikan istilah dan definisi yang beraneka ragam tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian sehingga terdapat yang jelas. Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, bahkan sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam KUH Perdata, karena dalam KUH Perdata hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang.²⁸

Salim H.S. mengatakan bahwa pada prinsipnya kontrak dari aspek namanya dapat digolongkan dalam 2 macam, yaitu:

1. Kontrak *Nominaat*, merupakan kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata seperti, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, pinjam pakai, persekutuan perdata, hibah, penanggungan hutang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian.
2. Kontrak *Innominaat*, merupakan perjanjian di luar KUH Perdata yang tumbuh dan berkembang dalam praktik atau akibat adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), seperti kontrak *product sharing*, kontrak karya, kontrak konstruksi, sewa beli, *leasing*, dan lain sebagainya.²⁹

Menurut Pasal ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa “persetujuan” adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lainnya atau lebih”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata di atas dapat dipahami, pengertian perjanjian hanya mengenai perjanjian sepihak termasuk juga pada perbuatan dan tindakan, seperti *zaakwarneming*,

28 Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1

29 Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 1

onregmatige daad. Abdulkadir Muhammad mengatakan Pasal 1313 KUH Perdata kurang memuaskan karena ada kelemahannya yaitu:

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Dari rumusan ini diketahui satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Kata kerja “mengikat” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu saling “mengikat diri” terlihat dari adanya konsensus dari kedua belah pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus* maksudnya dalam pengertian “perbuatan” termasuk tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) dan tindakan melawan hukum yang tidak mengandung adanya konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan” saja.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Dikatakan terlalu luas karena terdapat juga dalam lapangan hukum keluarga yang terdapat dalam buku I seperti janji kawin, perlangsungan perkawinan. Sedangkan perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan bersifat personal.
4. Dalam rumusan Pasal tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga para pihak mengikat dirinya tidak untuk apa.³⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.³¹ Menurut Subekti perjanjian adalah “Suatu peristiwa dimana seseorang mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih dimana orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal”.³² Wirjono Prodjodikoro juga memberikan pengertian perjanjian, yaitu:

“Persetujuan sebagai suatu penghubung hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut”³³

30 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 78

31 *Ibid*, hlm. 78

32 R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 14.

33 Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1985, hlm

Berdasarkan rumusan perjanjian di atas dijumpai beberapa unsur dalam suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut.

1. Perikatan (hubungan hukum).
2. Subjek hukum.
3. Isi (hak dan kewajiban).
4. Ruang lingkup (lingkup hukum harta kekayaan).

Dilihat dari Bentuk kontrak/perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan;
- b. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, mengemukakan bahwa cara terbentuknya perjanjian berdasarkan atas perjanjian formal dan perjanjian tersebut mempunyai 3 (tiga) tipe, yaitu:

1. *Contracts under seal*, adalah perjanjian ini tertulis dan bercap (*seal*) yang dibutuhkan yang dibubuhkan di atas kertas, sekarang ini di beberapa negara sebagai akibat hukum dari *seal* tersebut telah dimodifikasi atau ditiadakan oleh perundang-undangan;
2. *Recognizance*, yaitu perjanjian ini mencakup suatu janji di hadapan pengadilan oleh pemberi janji (*promisor*) untuk pemenuhan suatu pembayaran tertentu tanpa diperlukan ada tindakan khusus.
3. *Negotiabe contracts*, yaitu perjanjian yang menembus dan fundamental bagi bisnis.³⁴

Pada hakikatnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu karena dalam suatu perjanjian, menurut Ridwan Khairandy “Terdapat tiga asas yang saling berkaitan, yaitu asas konsensualisme (*the principles of the consensualism*), asas kekuatan mengikat kontrak (*the principles of the binding force of contract*) dan asas kebebasan berkontrak (*the principles of the freedom of contract*).³⁵

34 Sri Soedewi Mosjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Yayasan Badan Penerbit, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm. 59

35 Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta 2004, hlm. 38

Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam perjanjian ini timbul suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut/perikatan. Perjanjian ini bersifat konkrit.³⁶ Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁷ R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁸ Menurutnya, perlu diadakan perbaikan terhadap pengertian persetujuan menurut Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:

- a. Perbuatan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambah “perkataan” atau saling mengikatkan dirinya.

Dari pendapat-pendapat di atas pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Pengertian perjanjian yang dibahas pada Pasal 1313 KUH Perdata ternyata mendapat kritik dan para sarjana hukum karena masih mengandung kelemahan-kelemahan, sehingga di dalam praktiknya menimbulkan berbagai keberatan sebab di satu pihak batasan tersebut sangat kurang lengkap namun di lain pihak terlalu luas. Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut KUH Perdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

³⁶ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm. 8.

³⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 36.

³⁸ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49.

a. Perbuatan.

Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata *perbuatan hukum* atau *tindakan hukum* karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang menjanjikan;

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Untuk adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya.

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.³⁹ Masing-masing pihak yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut biasanya terbagi atas perorangan dan badan usaha.

Menurut Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.⁴⁰ Definisi serupa tentang perjanjian diungkapkan oleh J. Satrio, yaitu perjanjian adalah peristiwa yang menimbulkan akibat hukum dan berisi ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak dengan perkataan lain perjanjian berisi perikatan.⁴¹

Abdul Kadir Muhammad mengungkapkan bahwa ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata sebenarnya kurang begitu memuaskan, sehingga dalam

39 Salim H.S, dkk., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, 2007, Jakarta, hlm. 124.

40 Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian, Cetakan kedelapan*, Bale, 1979, Bandung hlm. 9.

41 J. Satrio, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.15.

Pasal 1313 tersebut terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu:⁴²

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa surat kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, seharusnya dipakai kata “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas, pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga perlangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara kreditur dan debitur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan Pasal ini tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut di atas maka pengertian Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana 2 (dua) orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dari pengertian di atas dapat dilihat unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sedikit-sedikitnya ada 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya persesuaian kehendak;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu (lisan/tulisan);
6. Ada syarat tertentu sebagai isi perjanjian.⁴³

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.

⁴³ Mona Minarosa, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Unbor Press, Jakarta, 2012, hlm. 4.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: *Pertama*, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; *Ke dua*, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; *Ke tiga*, Suatu hal tertentu; dan *Ke empat*, Suatu sebab (*causa*) yang halal⁴⁴.

Mengenai perjanjian ini diatur dalam Buku III KUH Perdata, peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUH Perdata ini sering disebut juga dengan peraturan pelengkap bukan peraturan memaksa, yang berarti bahwa para pihak dapat mengadakan perjanjian dengan menyampingkan peraturan-peraturan perjanjian yang ada. Oleh karena itu di sini dimungkinkan para pihak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang sama sekali tidak diatur dalam bentuk perjanjian itu: 1) Perjanjian bernama, yaitu merupakan perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Yang termasuk ke dalam perjanjian ini, misalnya: jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan lain-lain; 2) Perjanjian-perjanjian yang tidak teratur dalam KUH Perdata. Jadi dalam hal ini para pihak yang menentukan sendiri perjanjian itu. Dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak.⁴⁵

2. Pengertian Lisensi

Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Hak paten, yang dimaksud dengan Lisensi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 adalah: “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak paten atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*):

“License agreement in general terms an agreement whereby the licensor, for an agreed upon remuneration grants to the licensee certain with respect to the intellectual property.” “The licensee is a legal agreement between two parties that sets out the privileges exchanged between the parties and the limitations (acceptable under

44 Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 330.

45 R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung 1978, hlm. 10.

law placed on them the exercise of these principles.”⁴⁶

Menurut *Terence M Lane*, lisensi adalah:

“a license was a grant by the proprietor of a right of property of an authority to do that which, but for that authority would constitute an infringement of the right”. Berkaitan dengan hal itu, lisensi dirumuskan sebagai berikut: *“Licensi also means the importing of secret knowledge and information by one person to another on condition, either express or implied that the recipient shall use the information subject to conditions, which usually include the payment of some form on consideration for the disclosure of knowledge”*.⁴⁷

Dari rumusan pertama menunjukkan bahwa hak milik industri telah ada terlebih dahulu sebelum perjanjian lisensi dan telah dapat diberlakukan terhadap siapa pun yang tidak terikat dalam perjanjian. Sedangkan dalam rumusan kedua, tidak perlu ada hak milik industri sebelum diadakan lisensi. Bentuk kedua ini lazim disebut perjanjian *“confidential”*, dan bentuk yang pertama sering pula diiringi oleh perjanjian kedua. Menjadi pokok dalam lisensi ini ialah suatu *“kebebasan”* menggunakan teknologi dan mengembangkannya sehingga memerlukan waktu yang agak lama.

Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.⁴⁸

Menurut *Hans B Thomsen*, *licensing* adalah:

“A License an agreement where by the licensor extends to the licensee a limited right to make, use and/or sell the licensed object, usually against consideration of a royalty. In the simplest legal terms. Then a license is the right to make use of e.g. a trade mark or a patented method”.⁴⁹

Jika dilihat pengertian lain tentang Lisensi, seperti yang dirumuskan dalam *Law Dictionary* karya *PH Collin*, dimana Lisensi didefinisikan

46 WIPO *Intellectual Property Reading Material*, 1995, hlm. 67

47 Ibid, hlm 8

48 Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.3

49 Ibrahim Idham, *Op.Cit*, hlm. 9

sebagai: “Official document which allows someone to do something or to use something. “Permission given by someone to do something which would otherwise be illegal”.

Rumusan tersebut di atas lebih menekankan pada pemberian izin dalam bentuk dokumen (tertulis) untuk melakukan sesuatu atau untuk memanfaatkan sesuatu, yang tanpa izin tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak sah atau tidak diperkenankan oleh hukum.⁵⁰

Dalam *Law Dictionary* karya PH Collin tersebut dapat ditemukan lagi suatu pengertian yang berhubungan dengan lisensi, yaitu *Licensing Agreement*, yang diartikan sebagai; “Agreement where a person is granted a license to manufacture something or to use something, but not an outright sale”.⁵¹ Dari pengertian yang diberikan tersebut dapat dilihat bahwa ternyata pengertian lisensi pun mengalami perluasan ke dalam bentuk izin untuk memproduksi atau untuk memanfaatkan sesuatu yang tidak atau bukan merupakan suatu bentuk penjualan lepas.

Licensing yang diberikan oleh Betsy Ann Toffler dan Jane Imber dalam *Dictionary of Marketing Terms* dimana *licensing* diartikan sebagai:

“Contractual agreement between two business entities in which licensor permits the licensee to use a brand name, patent, or other proprietary right, in exchange for the licensee for a fee or royalty. “Licensing enables the licensor to profit from the skills, expansion capital, or other capacity of the licensee. “Licensing is often used by manufacturers to enter foreign markets in which they have no expertise. “The licensee benefits from the Name Recognition and creativity of the licensor.”⁵²

Dari rumusan di atas jelas bahwa lisensi, dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya (Hak Kekayaan Intelektual). Pemberian hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual ini disertai dengan imbalan dalam bentuk

50 Gunawan Widjaya, *Op.cit.*, hlm. 8

51 *Ibid*, hlm 9

52 Betsy Ann Toffler dan Jane Imber, *Dictionary of Marketing Terms*, Barrons Educational Series, Inc, New York, 1994

pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.

Rumusan tersebut melihat dua sisi keuntungan yang diperoleh baik dari sisi pemberi lisensi maupun penerima lisensi. Bagi pemberi lisensi, dikatakan bahwa lisensi memungkinkan pemberi lisensi memperoleh manfaat dari keahlian, modal dan kemampuan penerima lisensi, sebagai mitra usaha yang mengembangkan usaha yang dimiliki oleh pemberi lisensi. Penerima lisensi dapat memanfaatkan nama besar pemberi lisensi, tanpa penerima lisensi sendiri harus mengembangkannya dari awal. Jadi dari sini diharapkan dapat tercipta sinergi yang diharapkan. *Wilbur Cross* dalam *Dictionary of Business Terms* meskipun tidak memberikan rumusan dari lisensi, namun dikatakan bahwa *Licensing Agreement* adalah: “*A contract permitting one party to ensure one or more operating of another party, such as manufacturing selling, or sevicing, in consideration for monetary remuneration nor other benfit,as specied.*”⁵³

Rumusan di atas hampir sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Betsy Ann Toffler dan Jane Imber dalam *Dictionary of Marketing Terms*, hanya saja pengertian yang diberikan Wiber Cross tidak memasukan unsur Hak atas Kekayaan Intelektual, melainkan dalam bentuk yang lebih umum, yaitu dalam bentuk produksi penjualan maupun pemberian jasa. Dengan demikian berarti lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak atas kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*know how*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *licensi fee*.

Lisensi menurut *Black's Law Dictionary*. Lisensi menurut *Black's Law Dictionary* yang dikutip Gunawan Wijaya diartikan sebagai: *A Personal privilege to do some particular act or series of acts.* atau *The Permission*

53 Wilbur Cross. *Dictionary of Business Terms*, Prentice Hall, New Jersey, 1999

*by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or other wise would not allowable.*⁵⁴

Pengertian di atas, dapat menjelaskan bahwa lisensi senantiasa dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk keistimewaan (*privilege*) yang ada untuk melakukan sesuatu hal oleh seseorang atau pihak tertentu yang ada karena kewenangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan *Licensing* menurut *Black Law's Dictionary* adalah *The sale of a License permitting the use of patent, trademarks, or the technology to another firm.*

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pengertian yang termuat dalam *Black's Law Dictionary* lebih lengkap dan luas karena mencakup keharusan adanya izin dari pencipta dan bila tidak ada izin merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalam Pasal 1 angka 14 sebaiknya juga dicantumkan kata-kata apabila tidak ada izin, maka dapat digolongkan perbuatan melawan hukum. Pengertian yang diberikan oleh *Black Law's Dictionary* ini memiliki pendekatan makna yang lebih, yakni Lisensi dikatakan sebagai bentuk penjualan atas izin (*privilege*) untuk menggunakan paten, Hak paten, Hak atas Merek, dan Teknologi.

Dalam konsep yang ditawarkan oleh *Black's Law Dictionary* dapat dilihat bahwa dengan adanya penjualan atas izin tersebut maka terdapat penjual dan pembeli sebagai akibat adanya penjualan yang dilakukan. Penjual/Pembeli Lisensi ini disebut *Licensor*, dan pihak penerima Lisensi disebut *Licensee*.⁵⁵ Jika melihat pengertian *Licensing* lebih lanjut yang dikemukakan oleh Betsy Ann Toffer dan Jane Imber dalam *Dictionary of Marketing Terms*, dimana *Licensing* diartikan sebagai: *Contractual agreement between two business entities in which Licensor permits the Licensee to use a brand name, patent, or other proprietary rights, in exchange for fee or royalty.*⁵⁶ Apabila diterjemahkan secara bebas berarti: Perjanjian bersifat kontrak antara dua pihak dimana pemberi lisensi mengizinkan penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau Hak lainnya, dengan penggantian sejumlah uang atau royalti.

Lisensi, dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian tertulis dari pemberi lisensi dan penerima lisensi.

⁵⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm. 7

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 8

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 9

Perjanjian ini sekaligus berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau hak milik lainnya (Hak Kekayaan Intelektual). Pemberian hak untuk memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual ini disertai dengan Imbalan dalam bentuk pembayaran Royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.⁵⁷

Beberapa pengertian lisensi yang dikemukakan di atas, maka dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan atau menggunakan suatu Hak Kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*know how*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima Lisensi diwajibkan untuk memberikan kontraprestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *License fee*. Apabila dilihat dari tujuan dari adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan lisensi merupakan suatu bentuk usaha negara untuk melindungi ide atau hasil karya warga negaranya. Namun sejalan dengan perkembangan, sifat teritorial atas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut dirasakan kurang efektif dikarenakan tidak dapat melindungi penggunaan HKI di negara lain. Untuk menjawab hal inilah maka dibentuklah *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai wadah penyeragaman dalam pengaturan penggunaan HKI di seluruh dunia.

Dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-33/Pj/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti dari Hasil Karya paten, lisensi dikatakan sebagai izin yang diberikan oleh pemegang hak paten atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Di dalam ketentuan ini tujuan lisensi adalah sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, di mana terhadap royalti yang dibayarkan kepada pencipta atau pemegang hak paten

⁵⁷ *Ibid*

dikenakan pajak penghasilan sebagai pendapatan negara.⁵⁸

B. Pengertian Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi sangat penting karena untuk menunjang dan mempercepat laju industrialisasi. Masuknya paten dan lahirnya berbagai perjanjian lisensi merupakan konsekuensi logis dari diundangkannya undang-undang paten. Lebih dari itu, hal ini merupakan bagian dari globalisasi perekonomian dunia, Negara Indonesia yang telah mencanangkan dirinya untuk menjadi negara industri sudah seharusnya melakukan perjanjian lisensi ini semaksimal mungkin.⁵⁹

Pengalihan paten dengan lisensi melalui perjanjian lisensi (secara sukarela), dapat pula dilakukan dengan melalui lisensi wajib atau lisensi paksa (*compulsory licenses atau other use without the authorization of the right holder*).

- a. Lisensi Sukarela adalah lisensi yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain yang ingin mengeksploitasi paten tersebut secara sah dan dibuat berdasarkan perjanjian, yang pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula.
- b. Lisensi Wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Ditjen KI atas dasar permohonan. Ketentuan mengenai lisensi Wajib dalam Undang-Undang paten diatur dalam Pasal 74 hingga Pasal 87.

Menurut ketentuan Pasal 74, Lisensi wajib diartikan sebagai lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal KI. Ini berarti Lisensi Wajib diberikan atas permohonan suatu pihak kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (KI). Permohonan tersebut dapat diajukan oleh setiap orang setelah lewatnya jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Keputusan pemberian lisensi wajib harus diberikan dalam jangka waktu paling lama

⁵⁸ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-33/Pj/2009 Tentang *Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dari Hasil Karya Sinematografi*.

⁵⁹ Saidin, *Op,Cit*,hlm 192

90 hari terhitung sejak permohonan diajukan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang paten terdahulu bahwa permohonannya diajukan kepada Pengadilan Negeri. Lewat 36 bulan Permohonan ke Ditjen KI diberikan setelah 90 hari Permohonan Lisensi wajib hanya dapat dilakukan jika paten yang diberikan perlindungan tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh Pemegang paten atau dilaksanakan dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Ini berarti permohonan lisensi wajib juga dapat diajukan meskipun paten telah dilaksanakan di Indonesia oleh Pemegang paten atau Pemegang Lisensi paten tersebut, selama hal yang tersebut terdahulu dipenuhi. Jika Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa jangka waktu 36 bulan yang disyaratkan belum cukup bagi Pemegang paten untuk melaksanakannya secara komersial di Indonesia atau wilayah yang lebih luas secara geografis, maka Direktorat Jenderal KI dapat menunda keputusan pemberian lisensi wajib tersebut atau menolak permohonan lisensi wajib tersebut untuk sementara waktu.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang paten menyatakan lebih lanjut bahwa Lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:

- a. Orang yang mengajukan permintaan tersebut dapat menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;
- b. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;
- c. Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan yang bersangkutan dengan secepatnya;
- d. Telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil.
- e. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan kemanfaatan kepada sebagian besar masyarakat.

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang paten menentukan bahwa pemeriksaan atas permintaan lisensi wajib dilakukan oleh Direktorat Jenderal

KI dengan mendengarkan pula pendapat Instansi dan pihak-pihak terkait dan pemegang paten yang bersangkutan. Lamanya jangka waktu lisensi wajib Yang diberikan oleh Direktorat Jenderal KI yang tidak boleh lebih dari jangka waktu pemberian perlindungan paten itu sendiri. Dalam putusan Direktorat Jenderal KI mengenai pemberian Lisensi wajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

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

Pasal 78 Undang-Undang paten menegaskan kembali bahwa lisensi wajib tidaklah diberikan dengan sukarela. pelaksanaan lisensi wajib harus disertai dengan pembayaran royalti oleh Pemegang Lisensi Wajib kepada Pemegang paten. Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya, ditetapkan Direktorat Jenderal KI yang memberikan Lisensi Wajib. Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi paten atau yang lainnya yang sejenis.

Pasal 80 Undang-Undang paten mewajibkan pemberian lisensi untuk dicatat dan diumumkan dalam Daftar Umum Paten Lisensi wajib yang telah didaftarkan secepatnya diumumkan oleh Kantor Paten dalam Berita Resmi Paten. Lisensi Wajib baru dapat dilaksanakan setelah didaftarkan dan dibayarkan biaya-biaya tersebut. Pelaksanaan Lisensi Wajib dianggap sebagai pelaksanaan paten.

Lisensi Wajib tidak dapat dialihkan kecuali jika dilakukan bersamaan dengan pengalihan kegiatan atau bagian kegiatan usaha yang menggunakan

paten yang bersangkutan atau karena pewarisan. Lisensi Wajib yang beralih karena pewarisan tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan ketentuan lainnya terutama mengenai jangka waktu dan harus dilaporkan kepada Kantor paten untuk dicatatkan dan dimuat dalam Daftar Umum Paten.

Lisensi wajib berakhir dengan selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya, dibatalkan atau dalam hal Pemegang Lisensi Wajib menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya kepada Kantor paten sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Kantor paten mencatat lisensi wajib yang telah berakhir jangka waktunya dalam buku Daftar Umum Paten, mengumumkan dalam Berita Resmi paten dan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang paten serta Pengadilan Negeri yang memutuskan pemberiannya.

Atas permintaan Pemegang paten Direktorat Jenderal KI dapat membatalkan Lisensi wajib yang semula diberikan apabila:

- a. Alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi wajib tidak ada lagi;
- b. Penerima lisensi wajib ternyata tidak melaksanakan lisensi wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepatutnya untuk segera melaksanakannya;
- c. Penerima lisensi wajib tidak lagi mentaati syarat dan ketentuan lainnya termasuk kewajiban pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian lisensi wajib.

Pembatalan tersebut dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan Berita Resmi Paten.

Berdasarkan Pasal 5A *Paris Convention* tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian lisensi wajib untuk paten dimungkinkan, dengan ketentuan bahwa:

1. Pemberian lisensi wajib tersebut bukan merupakan suatu keharusan melainkan suatu hal yang diperbolehkan.
2. Lisensi wajib hanya diberikan untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran yang diakibatkan dari pelaksanaan hak-hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara, misalnya tidak dilaksanakannya paten yang telah diberikan perlindungan tersebut.
3. Dalam hal ketiadalaksanakannya paten, maka pembatalan paten hanya

- dapat dilakukan sebelum berakhir masa dua tahun dari pemberian lisensi wajib yang pertama.
4. Pemberian lisensi wajib itu sendiri baru dapat diberikan dalam jangka waktu empat tahun dihitung sejak tanggal pengajuan permohonan paten atau tiga tahun dihitung sejak tanggal pemberian paten yang bersangkutan.
 5. Lisensi wajib bersifat non eksklusif dan tidak dapat dialihkan, bahkan ke dalam bentuk pemberian sublisensi sekalipun.

Dalam lisensi paten terdapat pemberian izin dari pemilik paten kepada pemegang lisensi, dengan suatu imbalan untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakannya. Sedangkan dengan *Know How Transfer* juga terdapat semacam pemberian izin (jadi sebenarnya bukan transfer dalam arti menjual), juga dengan suatu imbalan untuk menggunakan sesuatu, yang sebelumnya pihak yang menerima transfer tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan, dan yang dengan alasan-alasan praktis tidak bermaksud mengembangkannya sendiri. Pengertian transfer di sini sebenarnya sejenis juga.⁶⁰

C. Perjanjian Lisensi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian lisensi mengacu kepada syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Adapun perjanjian lisensi yang diberikan sepanjang tidak dikecualikan, maka dalam perjanjian lisensi segala perbuatan yang terkait dengan penggunaan atas hak paten yakni dalam bentuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan maupun memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak paten menyewakan suatu ciptaan untuk kepentingan yang bersifat komersial tersebut berlangsung dalam jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam pembuatan 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 perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

60 Munir Fuadi, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 115

menunjukkan bahwa secara alami adanya ketentuan lisensi dapat disamakan dengan keistimewaan (*Privilege*) Negara berupa perlakuan khusus kepada pemegang lisensi, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa adanya kecenderungan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi atas lisensi tersebut.

Adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu pihak atau kelompok tertentu dapat menciptakan iklim usaha monopolistis/anti kompetitif. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadinya Praktik Monopoli yang kemudian dapat menciptakan kondisi pasar anti kompetitif, telah berusaha diminimalisir dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemberian lisensi merupakan suatu hak khusus yang hanya dapat diberikan oleh pemberi lisensi atas kehendaknya pemberi lisensi semata-mata kepada satu atau lebih penerima lisensi yang menurut pertimbangan pemberi lisensi dapat menyelenggarakan, mengelola atau melaksanakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki oleh pemberi lisensi.⁶¹

- a. Lisensi Eksklusif. Suatu Lisensi dikatakan Eksklusif (Lisensi Eksklusif), jika lisensi tersebut diberikan dengan kewenangan penuh untuk melaksanakan, memanfaatkan atau mempergunakan suatu HKI yang diberikan perlindungan oleh Negara. Eksklusivitas itu sendiri tidaklah bersifat absolut atau mutlak, melainkan juga dibatasi oleh berbagai hal, misalnya hanya diberikan untuk suatu jangka waktu tertentu, wilayah tertentu, atau produk tertentu dengan proses tertentu.
- b. Lisensi Non-Eksklusif. Pemberian lisensi yang tidak memberikan kewenangan penuh disebut dengan lisensi non-eksklusif. Dalam praktiknya, jarang sekali ditemui pemberian lisensi yang eksklusif, dan jikalau pemberian lisensi tersebut bersifat eksklusif biasanya pemberian lisensi masih dikaitkan dengan *Time Exclusivity*, *Territorial Exclusivity*, atau *Product Exclusivity*.⁶²

Prinsip dasar lisensi adalah lisensi selalu bersifat noneksklusif, kecuali diperjanjikan lain. Sedangkan tujuan pemberian lisensi adalah memberikan keuntungan ekonomis kepada pemberi maupun penerima lisensi, memperluas pangsa pasar, memperbesar keuntungan hasil produksi, mempercepat proses perwujudan produksi massal dan sebagai salah satu cara

⁶¹ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm.21

⁶² *Ibid.*, hal. 21.

tukar menukar teknologi. Berdasarkan uraian di atas, dapat pula diketahui bahwa dalam pemberian lisensi termasuk lisensi hak paten, juga dikenal ada beberapa asas yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak dan Sahnya Perjanjian. Asas ini berlaku universal dan tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap pihak diperbolehkan membuat perjanjian apapun selama perjanjian tersebut dibuat secara sah dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan dianggapnya perjanjian tersebut sebagai undang-undang, berarti perjanjian tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- b. Asas Kepatutan dan Kewajaran. Dalam perjanjian, sepatutnya dipenuhi syarat budi dan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*). *Redelijkheid en billijkheid* maksudnya adalah sesuatu yang dapat dimengerti akal budi dan perasaan manusia. Asas kepatutan dan kewajaran berkaitan erat dengan asas itikad baik. Asa ini merupakan penyeimbang dari asas kebebasan berkontrak. Asas itikad baik, kepatutan dan kewajaran digunakan dalam penilaian klausul yang dianggap tidak “*fair*”.
- c. Asas Kewajiban dan Hak. Asas ini muncul karena pada dasarnya perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak yang menjadi hak pihak lainnya dan begitu pula sebaliknya.
- d. Asas Keadilan. Asas keadilan merupakan tiang utama yang menjembatani antara hak dan kewajiban antar para pihak yang terkait di dalam perlisensian. Adil di sini maksudnya tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang dan berpihak kepada kebenaran.

Apabila kesempatan asas dalam perjanjian ini dikaitkan dengan perjanjian lisensi, maka jelas bahwa dalam perjanjian lisensi termasuk dalam hal ini perjanjian lisensi paten juga harus memenuhi ketentuan tersebut. Perjanjian lisensi paten dilaksanakan karena adanya kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan dan kepentingannya terhadap objek perjanjian. Perjanjian lisensi juga dilakukan secara patut dan wajar, di mana dalam hal ini perjanjian lisensi yang dibuat tidak boleh melanggar norma-norma dalam masyarakat seperti norma kesusilaan dan kesopanan.

Perjanjian lisensi juga mengandung pengaturan tentang hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian, di mana dalam perjanjian tersebut pemegang hak dan penerima lisensi masing-masing dibebankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan yang dilandasi pada asas keadilan dan saling menguntungkan bagi para pihak. Penerima hak paten berhak atas pengelolaan hak paten secara komersial dengan kewajiban membayar royalti dan pemegang hak paten berhak atas royalti dengan kewajiban menyerahkan hak pengelolaan atas hak paten kepada penerima lisensi.

D. Perjanjian Lisensi Paten Menurut Undang-Undang Paten

Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No.14 Tahun 2001 tentang paten, memberikan definisi lisensi sebagai izin yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Hak paten, yang dimaksud dengan Lisensi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 adalah: "Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak paten atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu."

Ketentuan ini membawa konsekuensi bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak pemberi lisensi (yaitu pemegang hak yang sah termasuk pemilik hak atas kekayaan intelektual) dengan pihak penerima lisensi. Ini berarti juga perjanjian pemberian lisensi ini merupakan perjanjian formal, yang harus memenuhi bentuk yang tertulis.

Dalam hal terdapat suatu perjanjian lisensi yang 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, maka Direktorat Jenderal yang membawahi pencatatan lisensi tersebut wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan tersebut.⁶³

⁶³ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 46-4

Di dalam undang-undang tentang Hak atas Kekayaan Intelektual menentukan bahwa pengalihan hak atas HKI yang sudah terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik reputasi, atau lain-lainnya yang terkait dengan HKI. Khusus hak atas paten terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan, dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa. Berarti pengalihan hak atas merek jasa hanya dapat dilakukan apabila ada jaminan, baik dari pemilik paten maupun pemegang paten atau penerima lisensi, untuk menjaga kualitas jasa yang diperdagangkannya. Untuk itu harus disusun suatu pedoman khusus oleh pemilik paten.

Pengaturan lisensi hak atas paten adalah suatu perjanjian yang lazimnya dibuat secara tertulis yang disebut dengan perjanjian lisensi. Dengan adanya perjanjian lisensi ini, penerima lisensi paten tidak dapat digugat karena dianggap melanggar hak paten sebab pemilik paten telah memberikan izin kepadanya untuk menggunakan haknya tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang didaftarkan. Selain memuat jangka waktu pemberian lisensi, juga mencantumkan persyaratan tertentu yang harus dilaksanakan penerima lisensi paten terdaftar dalam jangka waktu tertentu tersebut.

Dalam bidang paten bahwa pemilik terdaftar berhak memberikan lisensi akan menggunakan paten tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa, yang berlaku di seluruh wilayah negara RI, kecuali bila diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi dimaksudkan dicatat oleh Direktorat Jenderal KI dalam Daftar Umum paten dan diumumkan dalam Berita paten.

Adanya perjanjian lisensi hak atas paten terdaftar tidak menyebabkan pemilik terdaftar kehilangan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lainnya untuk menggunakan paten terdaftar tersebut. Pemilik paten terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan paten tersebut, kecuali bila diperjanjikan lain.

Pada dasarnya para pihak dalam perjanjian bebas menentukan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang akan diperjanjikan. Namun

dalam perjanjian lisensi diadakan pembatasan, yang melarang membuat perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang baik yang langsung maupun tak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Dengan adanya larangan ini, berarti perjanjian, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Direktorat Jenderal KI berkewajiban untuk menolak permohonan pencatatan lisensi yang demikian. Untuk itu Ditjen KI memberitahukan secara tertulis penolakan beserta alasannya kepada pemilik paten atau kuasanya dan kepada penerima lisensi. Dengan ditolaknya perjanjian lisensi yang memuat larangan dimaksud berarti dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak ketiga. Banyak pihak menilai pagar tersebut sebagai alat pengaman yang luwes, tetapi banyak pula yang khawatir dengan kemungkinan interpretasinya yang justru dapat mempersulit implementasinya. Kekhawatiran tersebut memang bukannya tanpa dasar.⁶⁴ Karena itu hal ihwal yang menyangkut syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian lisensi akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Para pihak yang terkait dalam perjanjian lisensi adalah:

1. *Licensor* (pemberi lisensi); Kewajiban yang harus dipenuhi oleh *licensor* kepada *licensee* diantaranya adalah menyerahkan atau mengalihkan hak paten sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi yang telah disepakati. Hak-hak yang dapat diperoleh *licensor* dari *licensee*, diantaranya yaitu⁶⁵:
 - a. Hak eksklusif untuk memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri Hak Kekayaan Intelektual yang telah dilisensikan;
 - b. Pemegang hak paten, dalam hal ini *licensor* berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi⁶⁶;
 - c. Mendapatkan kompensasi dari penerima lisensi (*licensee*).

64 Bambang Kesowo, "Pengantar Umum mengenai HKI di Indonesia", Makalah yang disajikan pada Penataran Dosen Hukum dagang se Indonesia, Yogyakarta Fakultas Hukum UGM, 1995, hlm. 109

65 Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 20

66 Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Ada 2 (dua) macam kompensasi yang dapat diminta oleh *licensor* dari *licensee*, yaitu⁶⁷:

- 1) *Direct monetary compensation*. *Direct monetary compensation* adalah kompensasi langsung dalam bentuk materi atau sejumlah uang. Kompensasi yang termasuk ke dalam *direct monetary compensation* adalah:
 - a. *Lump-sum payment*. *Lump-sum payment* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) yang wajib dibayarkan oleh *licensee* pada saat persetujuan pemberian lisensi disepakati untuk diberikan oleh penerima lisensi. Pembayaran ini dapat dilakukan sekaligus maupun dalam beberapa kali pembayaran;
 - b. *Royalty*. *Royalty* adalah jumlah pembayaran dikaitkan dengan suatu persentase tertentu yang dihitung dari jumlah produksi, penjualan dari barang dan atau jasa yang mengandung Hak Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, baik yang disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum jumlah *royalty* tertentu atau tidak.
- 2) *Indirect and non monetary compensation*
Indirect and non monetary compensation adalah kompensasi yang diberikan tidak dalam bentuk sejumlah uang atau materi secara langsung. Kompensasi yang termasuk ke dalam *indirect and non monetary compensation* yaitu:
 - a. Keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang modal atau bahan mentah, bahan setengah jadi, termasuk barang jadi, yang merupakan satu paket dengan pemberian lisensi;
 - b. Pembayaran dalam bentuk *dividen* ataupun bunga pinjaman dalam hal pemberi lisensi juga turut memberikan bantuan finansial;
 - c. *Cost shifting* atau pengalihan atas sebagian biaya yang harus dikeluarkan oleh pemberi lisensi;
 - d. Adanya kemungkinan bahwa pemberi lisensi akan memperoleh *feedback* atas modifikasi, pengembangan atau

67 Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal 25

penyempurnaan yang dilakukan oleh penerima lisensi dalam berbagai segi Hak Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut;

2. *Licensee* (penerima lisensi)

- a. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh *licensee* kepada *licensor* diantaranya yaitu:
 - 1) Memberikan kompensasi kepada *licensor*; sebagaimana dijelaskan di atas mengenai kompensasi;
 - 2) Menjaga kerahasiaan semua informasi yang telah diperoleh *licensee* dari *licensor*; dan sebagainya.
- b. Hak-hak yang dapat diperoleh *licensee* dari *licensor*, diantaranya yaitu:
 - 1) Menerima segala macam informasi mengenai hak paten yang dilisensikan sesuai dengan perjanjian lisensi yang telah disepakati;
 - 2) *Licensee* berhak untuk melaksanakan seluruh atau sebagian hak eksklusif pencipta sesuai dengan wewenang yang diberikan untuk mengeksploitasi hak paten pencipta, misalnya hak untuk menuntut; dan sebagainya.

Hak-hak tersebut harus jelas hak mana yang diberikan hak eksplorasinya kepada *licensee* serta wewenang-wewenang apa yang dapat dilakukan oleh *licensee*, misalnya⁶⁸:

- a. Jenis hak eksploitasi mana yang diserahkan;
- b. Apa maksud dan tujuan dari eksploitasi tersebut diberikan;
- c. Dalam bentuk apa penggandaan akan dilakukan, dan berapa banyak jumlah ciptaan boleh digandakan serta berapa kali hak itu boleh digandakan (*mechanical rights*);
- d. Bagaimana dengan masalah pengumumannya, termasuk pengumuman yang dilakukan oleh pihak ketiga (*performing rights*);
- e. Untuk jangka waktu berapa lama hak eksploitasi tersebut berlaku (dalihkan secara langgeng atau sementara);

68 *Ibid*

- f. Hasil penggandaan dijual di wilayah mana saja;
 - g. Berapa royalti dan hak lain akan diterima penciptanya;
 - h. Apa ada peruntukan lain, misalnya apakah ciptaan bersangkutan boleh dialihwujudkan atau ditransformasikan dalam bentuk ciptaan lain (ciptaan derivatif);
 - i. Bagaimana jika terjadi pelanggaran hak paten;
 - j. Bagaimana cara penyelesaian sengketa.
3. *User* atau pengguna
- a. Kewajiban-kewajiban pengguna atau *user software*, yaitu tidak boleh menggunakan, mengubah atau memodifikasi *software* tersebut untuk digunakan dalam suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum;
 - b. Hak-hak dari pengguna atau *user software*, yaitu mendapatkan *software* yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian lisensi.

Hal tersebut di atas harus sudah disepakati dan dimengerti bersama dengan jelas, di samping itu kewajiban-kewajiban *licensee* pun harus jelas tercantum di dalam akta perjanjian lisensi dengan bahasa yang baik dan benar. *Licensee* berhak untuk melaksanakan seluruh atau sebagian hak eksklusif pencipta tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan untuk mengeksploitasi hak paten pencipta tersebut, misalnya hak untuk menuntut. Kewajiban *licensee* adalah memberi imbalan dengan jumlah dan pembayaran yang telah ditetapkan di dalam perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan tidak boleh secara lisan.

Perjanjian merupakan hukum bagi yang membuat yaitu pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hasil dari perjanjian diperoleh melalui suatu kesepakatan bersama diantara pihak yang berjanji dan masing-masing pihak yang bersepakat tersebut mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama pula. paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada *Inventor* atas hasil invensinya di bidang Teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada

pihak lain untuk melaksanakan. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam Daftar Umum paten. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu”.

Pemegang paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya dalam hal paten-produk, yaitu: membuat, menggunakan menjual, mengimpor; menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberikan” (**Pasal 16 UUP**).

Perjanjian lisensi terbagi atas 2 macam yaitu (a) Perjanjian Lisensi Secara Eksklusif (PLSE) dan Perjanjian Lisensi Secara Non-Eksklusif (PLSNE). Bila dibandingkan dengan Amerika Serikat, Jepang dan beberapa negara lainnya di Eropa Barat yang mengadakan pemisahan terhadap macam perjanjian lisensi itu. Maka tidak keliru bila kita pun melakukan hal yang sama. Hal ini dipandang perlu, karena untuk menentukan apakah suatu perjanjian lisensi itu wajib didaftarkan atau tidak akan sangat bergantung pada macam perjanjian lisensi itu sendiri”.⁶⁹ Setiap Perjanjian Lisensi Secara Eksklusif (PLSE) untuk paten di Jepang, diwajibkan didaftarkan kepada *Fair Trade Commision*. Apabila Perjanjian Lisensi Secara Eksklusif (PLSE) tersebut tidak didaftarkan maka tidak mempunyai konsekuensi hukum terhadap pihak ketiga. Selain itu, biasanya hanya Perjanjian Lisensi Secara Eksklusif (PLSE) saja yang berhak melakukan sub-lisensi kepada pihak ketiga sedangkan Perjanjian Lisensi Secara Non-Eksklusif (PLSNE) tidak mempunyai hak untuk mengadakan sub-lisensi.

⁶⁹ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, paten dan Hak Cipta*, Cetakan I, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.133

Apabila perjanjian lisensi itu merupakan Perjanjian Lisensi Secara Eksklusif (PLSE) di Amerika, secara tegas dinyatakan dalam perjanjiannya walaupun Perjanjian Lisensi Secara Eksklusif (PLSE) itu tidak diuraikan secara terperinci, namun Penerima Lisensi (*Licensee*) secara otomatis mempunyai hak (a) mengadakan sub-lisensi, (b) menuntut pihak ketiga yang melanggar paten, dan (c) Pemberi Lisensi (*Licensor*) harus meminta izin kepada Penerima Lisensi apabila Pemberi Lisensi akan memberikan lisensi lagi kepada pihak ketiga yang berada dalam wilayah Penerima Lisensi (*USCA Title 35 ss 261*). Oleh karena itu akan lebih baik bila ketentuan tentang Perjanjian Lisensi Secara Eksklusif (PLSE) dan Perjanjian Lisensi Secara Non-Eksklusif (PLSNE) dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang lisensi diperjelas macam lisensi sebagaimana diberlakukan di negara-negara tersebut”.⁷⁰

Hak pemberi lisensi akan merupakan kewajiban bagi penerima lisensi terhadap Hak paten. Sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi lisensi akan juga merupakan hak bagi penerima lisensi tersebut. Oleh karenanya kita perlu melihat dari segi kewajiban dari masing-masing pihak yaitu pemberi dan penerima lisensi, yang sekaligus akan merupakan hak dari penerima dan pemberi lisensi di bidang Hak paten. Walaupun banyak hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi yang timbul dari perjanjian yang mereka perbuat, namun ada beberapa hak dan kewajiban yang karena sifatnya dianggap akan selalu ada pada perjanjian lisensi tersebut, walaupun ada kemungkinan pengaturan yang lebih jelas mengenai beberapa hal tersebut tidak diberikan. Kewajiban-kewajiban pemberi lisensi, penerima lisensi juga sebaliknya memiliki kewajiban antara lain:

1. “Penerima lisensi berkewajiban membayar sejumlah uang royalti. Membayar royalti merupakan kewajiban prioritas utama dari penerima lisensi. Yang sering dipermasalahkan adalah berapa besar dan bagaimana cara pembayaran royalti harus dilakukan. Ada beberapa cara pembayaran royalti yang sering dipergunakan dalam praktik perjanjian lisensi antara lain: (i) *Lumpsum payment*,

70 *Ibid*, hlm. 134

- (ii) *Installment payment*, (iii) *fixed annual payment*, (iv) *running royalties*: (a) *percentage basis*, (b) *fixed sum per unit sold*, (v) *minimum royalty payment*, (vi) *maximum royalty payment*, (vii) *payment paid up clause*. Masing-masing cara menggunakan rumus perhitungan secara teknis. Masalah-masalah lain sehubungan dengan royalti adalah (a) mulai kapan royalti harus dibayarkan, (b) apakah pembayaran royalti tadi bebas dari pembayaran pajak, (c) apakah atas keterlambatan pembayaran royalti akan dikenakan bunga dan/atau sanksi?
2. Penerima lisensi pada dasarnya dibebani kewajiban untuk menggunakan hak-hak yang diperolehnya dari perjanjian lisensi. Kecuali dalam beberapa hal misalnya (i) apabila penerima lisensi setuju membayar suatu jumlah minimal royalti tertentu tanpa melihat apakah ia akan mempergunakan haknya atau tidak, (ii) dalam hal *non-eksklusif license agreement*, kewajiban tersebut tidak diwajibkan kepada penerima lisensi.
 3. Penerima lisensi juga berkewajiban untuk (a) tidak melakukan sanggahan hak yang dilisensikan, (b) kewajiban untuk tidak melakukan kompetisi, (c) kewajiban menjaga kerahasiaan, (d) kewajiban menjaga kualitas dari produk, dan (e) kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷¹

Pasal 6 ayat 1 tersebut di atas diatur soal Permohonan dengan Hak prioritas atau “*droit de priorite*”. Praktik ini seringkali dipergunakan dan didasarkan atas Konvensi Internasional, Paris Convention dan WTO yang mengatur segala sesuatu berkenaan dengan Hak Prioritas ini. Jika seorang Pemohon dari luar negeri hendak mengajukan Pendaftaran dari Hak paten Indonesia, maka apabila sudah mengajukannya di negara sendiri atau negara lain, anggota daripada Konvensi Paris atau WTO, maka Permohonannya di Indonesia dapat diajukan dengan Hak Prioritas yaitu terhitung sejak tanggal diajukan di negara lain itu untuk pertama kali”.⁷² Dengan demikian dalam jangka waktu 6

⁷¹ Sumantoro, *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Edisi Pertama, Cetakan I, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, hlm. 69-70

⁷² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas*

(enam) bulan terhitung dari tanggal pengajuannya diluar negeri, ia dapat mengajukan prioritas di Indonesia. Jika hal ini diterima, maka kantor yang mengurus Hak paten di Indonesia akan mengakui seolah-olah hak patennya ini sudah diajukan pendaftarannya pada saat telah diajukan permohonan pertama kali dalam negara peserta Konvensi Paris atau WTO di luar negeri. Untuk ini harus diserahkan Dokumen Prioritas tersebut disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan syaratnya harus dalam 3 (tiga) bulan telah diajukan Pendaftaran di Indonesia harus dilengkapi Permohonan dengan Hak Prioritas ini oleh dokumen-dokumen Prioritas itu (ayat 2)”.

Peralihan hak dengan cara pewarisan adalah setelah meninggal dunia si pewaris Hak paten maka warisan ditindaklanjuti oleh para dan/ atau ahli waris. Hibah adalah perbuatan yang langsung mengakibatkan mengalihkan suatu hak pada orang lain yang dihibahkan. Wasiat juga merupakan suatu tindakan di mana secara tidak langsung si pembuat wasiat ini memberikan haknya kepada orang lain setelah ia meninggal dunia. Dengan cara perjanjian tertulis perjanjian yang dilakukan oleh pemberi Hak paten dengan penerima Hak paten atas dasar kesepakatan bersama negosiasi yang dituangkan ke dalam perjanjian tertulis yang selanjutnya disebut dengan perjanjian Lisensi dengan syarat dan ketentuan umum dan khusus serta sesuai dengan perangkat perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Lisensi dengan klausul materi isi perjanjiannya ditentukan dengan jelas hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemberi dan penerima Hak paten. Hak paten bisa dialihkan kepada pihak orang lain dan bisa diselenggarakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi yang diberikan. Yaitu hak yang melekat pada Hak paten ini sebagai hak khusus untuk melaksanakannya yakni melarang orang lain yang tanpa hak persetujuannya. Pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Inventor yang memberikan pekerjaan tersebut berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang

Kekayaan Intelektual (HKI) Peraturan Baru Desain Industri, Cetakan ke I, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 87-88.

diperoleh dari hasil invensi tersebut (**Pasal 12: 1, 2, 3 UUP**).

Yang memberikan imbalan adalah pihak penerima hak paten dari penemu (pemegang hak, pemilik hak, prinsipal hak paten) dan merupakan salah satu tanggung jawabnya sebagai konsekuensi dari perjanjian lisensi yang mengandung hak dan kewajiban dari masing-masing pihak pemberi dan penerima Hak. Tanggung jawab penerima Hak paten dalam perjanjian Lisensi (*Lisence Agreement*) berupa pemberian imbalan dapat dibayarkan: (a) dalam jumlah tertentu dan sekaligus; (b) persentase; (c) gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; (d) bentuk lain yang disepakati para pihak; yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga (**Pasal 12: 4, 5 UUP**).

Tanggung jawab yang paling urgensi penerima lisensi yang dituangkan ke dalam perjanjian lisensi dalam proses alih teknologi adalah memberikan balas jasa langsung dan tidak langsung yang disebut dengan uang jasa lisensi dan royalti sebagai kompensasi pengorbanan waktu, tenaga, keahlian dan sumber daya langka lainnya. Tanggung jawab penerima hak paten melalui perjanjian Lisensi yang menyangkut tentang pembayaran imbalan atas hasil karya industri dan teknologi sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu kewajiban penerima hak melalui perjanjian lisensi, syarat bahwa lisensi didasarkan atas teknologi yang telah dipatenkan. Kapan paten tersebut dipatenkan/didaftarkan dan kapan umur tersebut dapat diakui.

Perhitungan imbalan pembayaran *royalti* didasarkan atas apa. Teori apa pula yang digunakan. Apakah pendekatan dari kedua belah pihak yaitu pemberi dan penerima lisensi atas hak paten cocok satu dengan lainnya. “Hal yang sering menjadi masalah adalah kurangnya peluang untuk memilih teknologi yang akan ditransfer dengan cara perjanjian lisensi tersebut. Pada gilirannya sering terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta praktik pembatasan (*restructive business practice*).

paten hasil karya teknologi yang diperoleh penemunya dapat

diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri dan teknologi. “Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas” (**Pasal 2 UUP**). “Hasil invensi tersebut dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diajukan sebelumnya”. (**Pasal 3 UUP**).

Teknologi yang diungkap sebelumnya, adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan melalui peragaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum (a) tanggal penerimaan; atau (b) tanggal prioritas. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasi pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan (**Pasal 3: 1, 2, 3 UUP**).

E. Lisensi dan Hukum Persaingan Usaha

Pasal 50 huruf b berbunyi sebagai berikut: Dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999:

- b. “Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba”.**

Ketentuan Pasal 50 huruf b tersebut sebagai berikut. Pertama, bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perjanjian lisensi yang berada dalam lingkup hak paten, hak merek, hak cipta, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak rahasia dagang. Kedua, bahwa istilah ‘merek dagang’ hendaknya dimaknai sebagai merek yang mencakup merek dagang dan

merek jasa. Ketiga, bahwa istilah 'rangkaiian elektronik terpadu' hendaknya dimaknai sebagai desain tata letak sirkuit terpadu.

Keberadaan rezim hukum HKI dan Hukum Persaingan Usaha hendaknya dipandang sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum nasional Indonesia. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua rezim hukum tersebut diantaranya ialah pada tujuannya yaitu untuk memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi dan kreativitas, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada satu sisi rezim HKI berbicara tentang perlindungan hak intelektual sebagai bentuk insentif dan penghargaan (*incentive and reward*) agar memacu kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdagangan yang diharapkan akan meningkatkan kualitas peradaban masyarakat. Pengaturannya memberikan kesempatan kepada si kreator dan/atau si pemegang haknya untuk dalam kurun waktu tertentu memperoleh pengembalian investasinya atau bahkan mengambil keuntungan dari padanya. Rezim hukum HKI dengan demikian dapat dikatakan berada pada sisi pro persaingan usaha.

Adanya suatu hak eksklusif tidak berarti secara otomatis telah terjadi praktik monopoli dalam pasar. Ada beberapa fakta yang dapat menggambarkan hal tersebut. Pertama, pemegang hak eksklusif bisa saja membebaskan penggunaan, modifikasi, dan perbanyakkan dari karyanya kepada masyarakat umum; Kedua, pemegang hak eksklusif bisa saja memilih tidak memproduksi karyanya dan sekaligus tidak melarang pihak lain yang memproduksi karya tersebut tanpa seizinnya. Dalam kondisi-kondisi tersebut jelaslah bahwa unsur-unsur praktik monopoli tidak terpenuhi.

Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Mengingat hak ekonomis yang terkandung dalam

setiap hak eksklusif adalah banyak macamnya, maka perjanjian lisensi pun dapat memiliki banyak variasi. Ada perjanjian lisensi yang memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menikmati seluruh hak eksklusif yang ada, tetapi ada pula perjanjian lisensi yang hanya memberikan izin untuk sebagian hak eksklusif saja, misalnya lisensi untuk produksi saja, atau lisensi untuk penjualan saja.

Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:

- a. Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
- b. Nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi;
- c. Objek perjanjian lisensi;
- d. Jangka waktu perjanjian lisensi;
- e. Dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;
- f. Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
- g. Jumlah royalti dan pembayarannya;
- h. Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
- i. Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan
- j. Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

Suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Namun, jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, yang dengan sendirinya tidak termasuk kategori pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini.

Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus, misalnya tidak bersifat eksklusif. Apabila dimaksudkan demikian, maka hal tersebut harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Jika tidak, maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat non eksklusif. Oleh karenanya pemegang hak

atau pemberi lisensi pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga yang lain.

Perjanjian lisensi dilarang 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 pada umumnya. Pendaftaran dan permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan atau memuat hal yang demikian harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.⁷³

F. Persyaratan dan Isi Lisensi paten

Lisensi adalah pemberian izin oleh yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang tanpa izin tersebut perbuatan itu adalah tidak legal bahkan dilarang⁷⁴. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian lisensi adalah perjanjian antara pembeli lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi (*licensee*) dimana *licensor* memberikan izin pada *licensee* untuk menggunakan hak kekayaan intelektual milik *licensor*⁷⁵. Pemberian lisensi oleh *licensor* kepada *licensee* untuk menggunakan HKI milik *licensor* tersebut disertai pembayaran berupa royalti kepada *licensor*.

Menurut Peraturan Pasal 21 ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2005, Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (PP No.20 Tahun 2005), disebutkan bahwa “lisensi dilakukan melalui perjanjian lisensi”. Tentunya tidak menutup kemungkinan, bahwa sebagian besar perjanjian ini bersifat internasional. Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum yang

73 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengecualian Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

74 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Citra Adytia Bhakti, Bandung, 1996, hlm.

73

75 *Ibid.* hlm.74

terpenting⁷⁶ Rumusan mengenai perjanjian internasional menurut Moctar Kusumaatmadja adalah sebagai berikut: “Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu”⁷⁷.

Menurut Nicolas S. Gikkas dalam *International Licensing of Intellectual Property: The Promise and The Peril*, disebutkan ada sekurangnya sembilan alasan mengapa seorang pengusaha memilih pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya:

1. Lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung.
2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;
3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi;
4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan;
5. Melalui lisensi, penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar;
6. Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada suatu batas tertentu.
7. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi dapat melakukan *trade off* (atau barter) teknologi.
8. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan *goodwill* dari pemberi lisensi.
9. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalan kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

Dari berbagai kepustakaan dapat diketahui bahwa ada dua macam lisensi yang dikenal dalam praktik pemberian lisensi, yaitu:

1. lisensi umum;
2. lisensi pakas, lisensi wajib (*compulsory licence, non voluntary licence, other use without the authorization of the right holder*)

⁷⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.76

⁷⁷ Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2003, hlm 107

Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktik, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pembeli lisensi dan penerima lisensi. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi ini dituangkan dalam perjanjian yang dibuat oleh mereka yang bersepakat. Hak dan kewajiban tersebut antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kewajiban Pemberi lisensi meliputi:
 - a. Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan hak paten yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut.
 - b. Memberikan bantuan pada penerima lisensi cara pemanfaatan dan atau penggunaan hak paten yang dilisensikan tersebut.
2. Hak Pemberi Lisensi, meliputi:
 - a. Memperoleh pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan atau pemanfaatan lisensi oleh penerima lisensi.
 - b. Memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima lisensi yang mempergunakan hak paten yang dilisensikan.
 - c. Melaksanakan inspeksi pada daerah kerja penerima lisensi guna memastikan bahwa hak paten yang dilisensikan telah dilaksanakan sebagai mestinya sesuai dengan perjanjian.
 - d. Mewajibkan penerima lisensi dalam hal tertentu, untuk membeli barang-barang lainnya dari pemberi lisensi.
 - e. Mewajibkan penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaan hak paten yang dilisensikan.
 - f. Mewajibkan agar penerima lisensi tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dengan kegiatan usaha yang mempergunakan hak paten yang dilisensikan.
 - g. Menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang dianggap layak olehnya.
 - h. Atas pengakhiran lisensi, meminta kepada penerima lisensi untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi.

- i. Atas pengakhiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima lisensi selama masa pelaksanaan lisensi.
 - j. Atas pengakhiran lisensi, melarang penerima lisensi untuk tetap melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan hak paten yang dilisensikan.
 - k. Pemberi lisensi tidak menghapuskan hak pemberi lisensi untuk tetap memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri hak paten yang dilisensikan tersebut.
3. Kewajiban Penerima Lisensi paten
- a. Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi lisensi paten kepadanya guna melaksanakan hak paten yang dilisensikan.
 - b. Memberikan keleluasaan bagi pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba guna memastikan bahwa penerima lisensi telah melaksanakan hak paten yang dilisensikan dengan baik;
 - c. Memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari pemberi lisensi;
 - d. Menjaga kerahasiaan atas hak paten yang dilisensikan, baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian lisensi paten;
 - e. Melaporkan segala pelanggaran hak paten yang ditemukan dalam praktik;
 - f. Tidak memanfaatkan hak paten yang dilisensikan selain untuk tujuan melaksanakan lisensi paten yang diberikan;
 - g. Melakukan pendaftaran lisensi bagi kepentingan pemberi lisensi dan jalannya pemberian lisensi tersebut;
 - h. Tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan hak paten yang dilisensikan;

- i. Melakukan pembayaran royalti dalam bentuk jenis dan jumlah yang telah disepakati secara bersama;
 - j. Atas pengakhiran lisensi tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh penerima lisensi paten selama masa pelaksanaan lisensi.
4. Hak Penerima Lisensi
- a. Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan hak paten yang dilisensikan, yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan lisensi yang diberikan.
 - b. Memperoleh bantuan dari pemberi lisensi atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan hak paten yang dilisensikan.

BAB III

HAK PATEN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

A. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Kata fidusia dalam kamus manajemen disebutkan bahwa fidusia (*fiduciare*) merupakan suatu hak, tanggungan atas barang bergerak, barang jaminan dikuasai oleh debitur tetapi kepemilikannya diserahkan kepada kreditur.⁷⁸ Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima Fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitur percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi utangnya. Sebaliknya kreditur percaya, bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Undang-undang yang khusus mengatur hal ini adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

Istilah fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum Indonesia. Namun, dalam bahasa Indonesia untuk fidusia sering pula disebut sebagai “*Penyerahan hak milik secara kepercayaan*”.⁷⁹ Pengertian fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia Pasal 1 butir (1) adalah sebagai berikut: “*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda*”.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pengalihan hak milik atas suatu barang bergerak yang dijamin hanya sebatas kepercayaan saja. Pengalihan secara kepercayaan merupakan perbuatan abstrak yang dilandasi oleh alam pemikiran barat, seolah-olah barang itu sebagai milik kreditur selama perjanjian utang piutang belum berakhir. Sedangkan sesuai dengan fidusia sebagai jaminan utang kepemilikan barang jaminan secara nyata (konkret) masih tetap berada di tangan debitur. Hanya saja, dengan cara yang demikian debitur telah siap sedia, jika tidak dapat membayar utangnya maka ia wajib menyerahkan barang tersebut kepada kreditur untuk

78 BN Marbun, *Kamus Manajemen* Cet.1, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 78

79 Munir Fuady, *Jaminan Fidusia, Cetakan kedua refisi*, Bandung, Citra Aditya, 2000 hlm.3

dijual lelang.⁸⁰

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia mengatur tentang lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan hutang. Lembaga jaminan ini sebagai alternatif dari gadai, ketika benda bergerak dijadikan jaminan hutang. Terdapat manfaat atas lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yaitu, sebagai berikut:

1. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
2. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
3. Memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.⁸¹

Perjanjian fidusia harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Mengenai syarat formal, mengharuskan bentuk perjanjian fidusia tertulis dengan akta notaris. Sedangkan syarat materiilnya, bahwa isi perjanjian fidusia telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.⁸²

Fidusia perjanjiannya dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam akta notaris (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia). Bentuk perjanjian fidusia yang demikian bersifat mutlak karena merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh pemberi dan pemegang gadai. Hal tersebut ada hubungannya dengan masalah pembuktian dan kepercayaan, berhubungan dengan keberadaan fidusia tidak dapat dilepaskan dari pendaftaran.

⁸⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 234

⁸¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 18

⁸² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 237

Ketika membuat perjanjian fidusia debitur dan kreditur harus datang menghadap kepada notaris untuk menandatangani akta, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian dan wajib dipercaya kebenarannya oleh karena itu, pemegang fidusia ketika mendaftarkan fidusia ke kantor departemen hukum dan Hak Asasi Manusia, akta fidusia digunakan sebagai bukti tertulis, dan petugas pendaftaran percaya telah terjadi perjanjian fidusia antara pemberi dan pemegang gadai.

Perjanjian fidusia dilihat dari segi materinya telah ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yaitu minimal isi perjanjian fidusia harus memuat tentang identitas para pihak, data perjanjian pokok, uraian objek fidusia, nilai penjaminan, dan nilai barang jaminan. Setiap perjanjian pasti ada dua pihak dan untuk perjanjian fidusia menggunakan istilah pemberi fidusia dan pemegang fidusia. Pemberi fidusia adalah pemilik barang (debitur) yang barangnya dijamin utang secara fidusia, sedangkan pemegang fidusia adalah kreditur selaku penerima fidusia.

Para pihak yang identitasnya harus dicantumkan secara lengkap dalam akta fidusia yang meliputi keterangan mengenai diri masing-masing pihak yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, tempat tinggal, serta bertindak untuk dan atas nama siapa, kemudian di bagian akhir identitas tersebut perlu disebutkan kapasitasnya, yaitu kedudukannya sebagai pihak pemberi atau pemegang fidusia.

Apabila perjanjian utang piutangnya dibuat secara tertulis, maka dalam akta fidusia para pihaknya harus sinkron identitasnya, dengan perjanjian pokok tersebut. Itu karena perjanjian fidusia bukan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri, melainkan perjanjian yang lahir sebagai akibat dari adanya perjanjian pokok. Data perjanjian pokok dicantumkan dalam perjanjian fidusia karena perjanjian utang piutang merupakan dasar dari perjanjian dasar fidusia. Kemudian di dalam perjanjian *accessoir* ini jumlah utang harus dimuat dengan jelas berhubung utang tersebut merupakan hal paling esensial dijamin dengan fidusia.

Di dalam perjanjian fidusia juga harus dimuat tentang barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Barang tersebut harus diuraikan dengan apa saja yang menjadi identitasnya, supaya jelas macam dan bentuk serta status barang yang dijaminan oleh pemberi fidusia. Apabila barang yang difidusiakan berupa sebuah mobil, maka data-data yang harus diuraikan di dalam perjanjian fidusia antara lain merek mobil, jenisnya, warna cat, tahun pembuatan, nomor polisi, nomor rangka, nomor chasis, dan ciri-ciri lainnya. Jika barang jaminan berupa jam tangan maka yang dicantumkan adalah bentuk barang, keadaan barang, tanggal perolehan, merek, negara pembuatan, dan sebagainya. Apabila barang yang dijaminan jumlahnya lebih dari satu macam, maka perjanjian fidusia tidak perlu dibuat mengikuti jumlah objeknya, akan tetapi cukup satu akta fidusia dan di dalamnya mencantumkan uraian objek fidusia satu persatu dengan jelas.

Pencantuman data identitas barang yang difidusiakan sebenarnya berfungsi untuk mengecek kebenaran apa yang tertulis di dalam perjanjian fidusia dengan keadaan barang yang sesungguhnya, agar suatu saat apabila fidusia akan dieksekusi objeknya sama dengan yang tercantum dalam perjanjian fidusia sehingga eksekusinya dapat berjalan lancar. Dengan pencantuman secara lengkap uraian tentang barang yang dijaminan tersebut tampaknya tidak cukup hanya disebutkan demikian. Sehubungan dengan itu di dalam akta fidusia wajib dicantumkan pula besarnya nilai penjaminan utang yang dicapai dari objek fidusia. Pada umumnya nilai penjaminan tersebut dihubungkan dengan nilai utang debitur, apakah sudah mencukupi atau belum. Apabila nilai penjaminan dibawah nilai utang, bagi pemegang fidusia masih merasa kurang mencukupi untuk pelunasan utang debitur. Jika nilai penjaminan besarnya sama dengan nilai utang, jika masih merepotkan pemegang fidusia karena dalam melelang barang jaminan ada kewajiban untuk membayar biaya lelang dan biaya lain-lain yang diistimewakan. Pada suatu pelelangan, kantor lelang, akan membebaskan biaya lelang kepada pemohon lelang, dalam hal ini pemegang fidusia. Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, biaya eksekusi utang dibebankan kepada pihak tereksekusi.

Kebiasaan dalam praktik perbankan, ketika bank selaku kreditur mengetahui nilai penjaminan fidusia kurang mencukupi untuk pelunasan

utang, maka akan meminta kepada debitur menambah barang lain untuk dijaminkan utang. Dalam hal ini barangnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Apabila barang yang dijaminkan barang tidak bergerak maka dibebani dengan hak tanggungan. Jumlah seluruh nilai penjaminan baik dari jaminan fidusia maupun hak tanggungan harus dapat meng-cover utang debitur. Di samping nilai penjamin utang, di dalam akta fidusia juga wajib dicantumkan nilai barang yang dijaminkan fidusia, antara nilai penjaminan dengan nilai barang yang dijaminkan adalah tidak sama. Nilai penjaminan adalah besarnya nilai digunakan untuk pembayaran utang yang berasal dari barang jaminan. Sedangkan nilai barang jaminan adalah besarnya nilai barang jaminan yang sesungguhnya. Besarnya nilai penjaminan tidak selalu sama dengan nilai barang jaminan, karena nilai penjaminan diukur dari besarnya nilai barang jaminan. Untuk itu diperlukan adanya penaksiran nilai barang jaminan yang dilakukan oleh juru taksir berdasarkan harga pasaran umum agar nilainya objektif.

Barang jaminan yang nilainya lebih besar dari nilai utang debitur akan lebih mudah menentukan nilai penjaminan sehingga dapat diperhitungkan utang maka akan terjamin keamanannya. Di samping itu dengan nilai barang jaminan yang tinggi bagi debitur dapat menjaminkan barang yang sama beberapa kali kepada kreditur lain dan di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia mengenal tingkatan fidusia.⁸³

Lahirnya fidusia pada prinsipnya sama dengan lahirnya hak tanggungan yaitu diperoleh karena pendaftaran. Kalau pendaftaran hak tanggungan dilakukan di kantor pertanahan, sedangkan fidusia pendaftarannya ke kantor Departemen Hukum dan HAM. Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran bukan notaris/PPAT seperti pada pendaftaran hak tanggungan, melainkan diajukan oleh pemegang fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia membebaskan pengajuan pendaftaran ke kantor departemen hukum dan HAM kepada pemegang fidusia karena ia sebagai pihak yang lebih berkepentingan daripada pemberi fidusia, dengan mendaftarkan fidusia ke instansi pendaftaran tersebut, berakibat lahirnya fidusia sebagai hak kebendaan.

⁸³ *Ibid*, hlm 241

B. Objek Jaminan Fidusia

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa: Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal di atas menjelaskan mengenai cara-cara eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu:

- a. Pelaksanaan Titel Eksekutorial

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat di Sertifikat Jaminan Fidusia, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu putusan pengadilan. Jika mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”), maka kreditur harus mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial yang ada. Ketua pengadilan kemudian menyuruh memanggil debitur untuk memenuhi kewajibannya. Apabila sudah lewat waktu jatuh tempo yang ditentukan dan pemberi fidusia juga belum memenuhi kewajibannya, berdasarkan Pasal 197 HIR, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan juru sita untuk menyita objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut.

- b. Menjual atas Kekuasaan Sendiri Melalui Pelelangan Umum Berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia, ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan daripada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Artinya kreditur melaksanakan eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita untuk melakukan penjualan di muka umum atau lelang. Untuk prosedur lelang selengkapnya, baca juga artikel Prosedur Lelang Jaminan Kredit.
- c. Penjualan di Bawah Tangan Sesuai yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jaminan Fidusia, untuk penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

C. paten sebagai Objek Jaminan Fidusia

Barang yang dapat menjadi objek fidusia pada prinsipnya adalah barang bergerak. Hal ini disebabkan karena latar belakang fidusia sebagai jaminan utang berawal dari masalah yang dihadapi oleh jaminan gadai yang prosedurnya wajib menyerahkan barang kepada kreditur untuk dikuasainya, dalam perkembangannya, ternyata bukan hanya barang bergerak saja yang dapat difidusiakan, akan tetapi barang yang tidak bergerak juga dapat dijamin dengan jaminan tersebut walaupun sifatnya terbatas

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia barang-barang yang dapat menjadi objek fidusia ada dua macam, yaitu: barang bergerak dan barang tidak bergerak (khususnya barang agunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan). Mengenai barang bergerak yang dapat menjadi objek fidusia adalah sama dengan objek gadai. Seperti telah diketahui bahwa barang bergerak meliputi barang bergerak yang berwujud dan barang bergerak yang tidak berwujud. Barang bergerak yang berwujud adalah barang yang dapat dilihat secara

kasat mata dan dapat dipegang atau diraba. Sedangkan barang bergerak tidak berwujud meskipun barangnya tidak kelihatan, tetapi dapat dirasakan manfaatnya antara lain seperti hak tagih, hak cipta, hak merek, hak paten, dan sebagainya.

Adapun objek fidusia berupa barang tidak bergerak, ruang lingkungannya terbatas pada barang berupa bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Bangunan dikatakan sebagai barang tidak bergerak karena pada umumnya bangunan sengaja dibuat untuk menyatu dengan tanah dan tidak mungkin dapat dipindah-pindahkan dari tempatnya. objek hak tanggungan adalah tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha, serta hak guna bangunan dan bangunan yang berada di atasnya merupakan suatu kesatuan dengan tanahnya.

Sidang ke-13 *Working Group on security right in intellectual property, United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL)* menyatakan bahwa secara hukum HKI dapat dijadikan jaminan guna mendapatkan akses pembiayaan. HKI di Indonesia termasuk dalam benda bergerak yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam pasal 499 KUH Perdata.

Berdasarkan pada Pasal 499 KUH Perdata yang mendefinisikan HKI sebagai benda bergerak yang tidak berwujud maka HKI lebih tepat diformulasikan sebagai jaminan dalam bentuk fidusia. HKI sebagai jaminan objek fidusia dimungkinkan dengan mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa jaminan fidusia dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian secara konstruksi hukum dimungkinkan HKI menjadi jaminan pembiayaan melalui jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten: *paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya*. Hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa

pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian ikutan dari sebuah perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, terlebih suatu perjanjian dengan jaminan fidusia yang telah didaftarkan akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau dengan kata lain, dapat dieksekusi tanpa melalui putusan pengadilan (*parate executie*) karena pada Sertifikat Jaminan Fidusia telah tertulis titel eksekutorial berupa *irah-irah* yakni kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Penjualan di bawah tangan itu mengakibatkan adanya peralihan hak atas paten sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang paten yang menjelaskan bahwa: *Hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. wakaf; e. perjanjian tertulis; f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.*

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang paten tersebut, maka penjualan di bawah tangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebabkan beralihnya hak atas paten yang menurut Undang-Undang paten termasuk dalam bentuk perjanjian tertulis. Selain itu, terdapat hal penting lainnya yang harus diperhatikan ketika terjadi eksekusi hak atas paten yang dibebankan dengan jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan paten, penerima paten karena peralihan dengan perjanjian tertulis harus mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan melampirkan:

- a. Sertifikat paten yang bersangkutan;
- b. Perjanjian tertulis tentang pengalihan paten;
- c. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;

- d. Bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan paten; dan
- e. Bukti pembayaran biaya tahunan atas paten.

Keharusan pencatatan tersebut adalah wajib sebab paten merupakan hak milik yang diberikan oleh negara dan pemakaiannya dan pelaksanaannya dibatasi dengan kurun waktu tertentu. Jadi apabila pengalihan paten tersebut tidak dicatatkan dan diumumkan dalam Daftar Umum paten, dapat berakibat tidak mengikat terhadap pihak ketiga seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 79 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang paten. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji (wanprestasi), eksekusi terhadap hak atas paten yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagaimana kami uraikan di atas, yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial;
2. Menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum;
3. Penjualan di bawah tangan.

Hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia menurut Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji (wanprestasi), eksekusi terhadap paten yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”), yaitu:

1. Pelaksanaan Titel Eksekutorial.

Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat di Sertifikat Jaminan Fidusia, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. Jika mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement*, maka kreditur harus mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial yang ada.

2. Menjual atas Kekuasaan Sendiri Melalui Pelelangan Umum
Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan: “apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Artinya, kreditur melaksanakan eksekusi tidak melibatkan

pengadilan maupun juru sita untuk melakukan penjualan di muka umum atau lelang.

3. Penjualan di Bawah Tangan

Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan di bawah tangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebabkan beralihnya hak atas paten yang menurut Undang-Undang paten termasuk dalam bentuk perjanjian tertulis.

Dalam praktiknya, upaya untuk mewujudkan HKI sebagai jaminan pembiayaan masih menyisakan beberapa persoalan yang perlu disinergikan baik oleh pelaku usaha, perbankan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal dipergunakannya sertifikat HKI sebagai jaminan pembiayaan. Komplikasi penggunaan sertifikat HKI sebagai jaminan adalah pada mekanisme pengikatan jaminan HKI. Karena dalam hal ini belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 jo. Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tentang Agunan Perbankan.

D. Eksekusi Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia

Penjualan di bawah tangan itu mengakibatkan adanya peralihan hak atas paten sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang paten yang menjelaskan bahwa:

Hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. *Pewarisan;*
- b. *Hibah;*
- c. *Wasiat;*
- d. *Wakaf;*
- e. *Perjanjian tertulis;*
- f. *Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.*

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang paten tersebut, maka penjualan di bawah tangan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebabkan

beralihnya hak atas paten yang menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang paten termasuk dalam bentuk perjanjian tertulis. Selain itu, terdapat hal penting lainnya yang harus diperhatikan ketika terjadi eksekusi hak atas paten yang dibebankan dengan jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan paten, penerima paten karena peralihan dengan perjanjian tertulis harus mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dengan melampirkan:

- a. Sertifikat paten yang bersangkutan;
- b. Perjanjian tertulis tentang pengalihan paten;
- c. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan paten; dan
- e. Bukti pembayaran biaya tahunan atas paten.

Keharusan pencatatan tersebut adalah wajib sebab paten merupakan hak milik yang diberikan oleh negara dan pemakaiannya dibatasi dengan kurun waktu tertentu. Jadi apabila pengalihan paten tersebut tidak dicatatkan dan diumumkan dalam Daftar Umum paten, dapat berakibat tidak mengikat terhadap pihak ketiga seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 79 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang paten. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji (wanprestasi), eksekusi terhadap hak atas paten yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana kami uraikan di atas, yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial;
2. Menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum;
3. Penjualan di bawah tangan.

Hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia menurut Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji (wanprestasi), eksekusi terhadap paten yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang terdapat di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

Pelaksanaan Titel Eksekutorial. Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat di Sertifikat Jaminan Fidusia, pelaksanaannya harus mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. Jika mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement*, maka kreditur harus mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial yang ada.

Menjual atas Kekuasaan Sendiri Melalui Pelelangan Umum. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan: “apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Artinya, kreditur melaksanakan eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita untuk melakukan penjualan di muka umum atau lelang.

Penjualan di Bawah Tangan. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan di bawah tangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebabkan beralihnya hak atas paten yang menurut Undang-Undang paten termasuk dalam bentuk perjanjian tertulis.

Dalam praktiknya, upaya untuk mewujudkan HKI sebagai jaminan pembiayaan masih menyisakan beberapa persoalan yang perlu disinergikan baik oleh pelaku usaha, perbankan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal dipergunakannya sertifikat HKI sebagai jaminan pembiayaan. Komplikasi penggunaan sertifikat HKI sebagai jaminan adalah pada mekanisme pengikatan jaminan HKI. Karena dalam hal ini belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 juncto Peraturan Bank Indonesia nomor 9/6/PBI/2007 tentang Agunan Perbankan.

E. Hapusnya Paten sebagai Jaminan Fidusia

Sebagai jaminan utang fidusia tidak mungkin diberlakukan sepanjang waktu dan suatu saat fidusia akan hapus atau berakhir. Berakhirnya Fidusia perlu diikuti dengan administrasinya karena fidusia lahir karena pendaftaran. Berakhirnya fidusia terjadi karena beberapa alasan yang telah ditentukan

secara limitatif di dalam undang-undang. Dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia terdapat tiga macam alasan, yaitu karena hapusnya utang, pelepasan hak kreditur, dan musnahnya barang jaminan. Alasan-alasan tersebut akan dibahas satu persatu dibawah ini

1. Hapusnya Utang

Dasar membuat jaminan fidusia adalah perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Kedudukan jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*; yaitu perjanjian yang selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila utang debitur sudah dibayar lunas maka berakibat perjanjian pokoknya berakhir. Akibat selanjutnya, jaminan fidusia menjadi berakhir pula karena bukan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri.

2. Pelepasan Hak Kreditur

Hapusnya jaminan fidusia salah satunya adalah kreditur melepaskan haknya selaku pemegang fidusia karena suatu alasan. Pelepasan hak tersebut sangat tergantung kepada pemegang fidusia karena dipengaruhi alasan yang sifatnya subjektif. Dengan melepaskan haknya sebagai pemegang fidusia, berarti kreditur sudah tidak menghendaki lagi utang debitur dijamin dengan fidusia. dengan hilangnya atas hak jaminan fidusia, berakibat menjadi berakhir jaminan tersebut. Pelepasan hak harus dibuat dengan surat pernyataan oleh kreditur karena akan diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan, antara lain kantor pendaftaran fidusia.

3. Musnahnya Barang Jaminan

Musnahnya atau hilangnya suatu barang dapat terjadi karena bermacam-macam alasan seperti kebakaran, banjir, pencurian, kecelakaan dan sebagainya. Musnahnya barang jaminan berakibat jaminan fidusia menjadi hapus karena pihak kreditur tidak mungkin dapat mengeksekusi barang jaminan untuk pelunasan utang kreditur. Musnahnya barang jaminan apapun alasannya mengakibatkan jaminan fidusia tetap hapus. apabila musnahnya barang tersebut karena disebabkan kesalahan atau kelalaian debitur itu sendiri dan debitur masih mempunyai barang bergerak lainnya, kreditur dapat meminta penggantian jaminan fidusia yang nilainya minimal sama

dengan jaminan yang lalu. Bagi debitur yang beritikad baik tentu akan mengganti jaminan tersebut untuk kepentingan pelunasan utangnya, walaupun kreditur tidak memintanya.⁸⁴

84 Salim HS, *Op.cit.*, hlm 88

BAB IV GONO GINI HAK PATEN

Hak paten memang masih menjadi suatu kekayaan yang belum terlalu populer dalam hal pembagian harta gono-gini dalam kasus perceraian di Indonesia. Pada beberapa kasus perceraian, ada hal-hal penting mengenai hak paten yang harus benar-benar diperhitungkan dalam pembagian harta gono-gini. Secara garis besar, hak paten adalah sekumpulan hak hukum untuk mengungkap ide menjadi bentuk nyata di bidang teknologi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur berdasarkan Pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan catatan tidak ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta. Segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dapat dikategorikan sebagai harta, baik itu benda tak bergerak (tanah), benda bergerak (emas), juga dalam perkembangan hukum seperti listrik (benda tak berwujud) dikategorikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Hak paten termasuk kekayaan, yaitu kategori harta karena merupakan benda tak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Oleh karena itu secara nasional bahkan internasional telah disepakati bahwa perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan paten. Indonesia juga sudah memiliki peraturan lengkap yang tujuannya adalah melindungi hak paten yang dalam dunia bisnis memiliki nilai ekonomis.

Hak paten merupakan kekayaan, dapat dibedakan dengan melihatnya dari dua sisi yang saling berkaitan yaitu **aspek yuridis** dan **aspek ekonomis**.

- a. **Aspek Yuridis.** Secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak bergerak (*immoveable goods*), benda berwujud (*tangible goods*), ataupun yang tidak berwujud (*intangible goods*). Dari segi sifat dan bentuknya, Hak paten digolongkan sebagai benda bergerak tak berwujud (*intangible goods*).
- b. **Aspek Ekonomis.** Secara ekonomis, hak eksklusif yang terkandung dalam Hak paten berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang diberikan oleh paten

tersebut. Hak eksklusif juga berfungsi sebagai pengatur bagi pemiliknya untuk melarang orang lain yang secara tanpa hak menggunakan atau memperoleh manfaat ekonomis dari paten tersebut, mengontrol kualitas mutu barang, dan lain-lain.

Jika suatu ide diwujudkan dalam bentuk nyata selama pernikahan sehingga menjadi kekayaan intelektual, maka merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, kekayaan intelektual tersebut menjadi harta bersama dari kedua suami dan istri. Dalam perceraian, ada banyak pertanyaan yang harus dijawab jika pasangan memiliki hak paten.

Pada umumnya pemilik hak paten mempunyai beberapa pilihan yang bisa diambil pada saat terjadi perceraian. Jujur saja, pembagian hak paten pada saat perceraian tidaklah sesederhana orang membagi kekayaan berupa benda berwujud seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Pilihan tersebut misalnya adalah membuat perhitungan nilai ekonomis atas hak paten yang dihasilkan selama masa perkawinan atau pilihan lainnya adalah menegosiasikan pembagian pendapatan atau royalti dari paten yang didapat setelah perceraian terjadi. Kedua pilihan tersebut pun bukan sesuatu yang sangat mudah dijalankan dan pastinya memerlukan proses yang sangat serius mengenai proporsi masing-masing.

Pasangan yang akan bercerai dan memiliki hak paten selama masa perkawinan, harus mengetahui hak paten apa saja yang mereka miliki. Penilaian terhadap perhitungan nilai ekonomis dari suatu hak paten harus dapat dijabarkan secara jelas. Pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut bisa menjadi salah satu cara untuk mengidentifikasi dan membantu menghitung nilai ekonomis dari suatu hak paten yang dihasilkan, yakni:

1. Siapa yang pemilik sesungguhnya dari hak paten yang dihasilkan? Badan usaha atau perorangan?
2. Jika dimiliki badan usaha, siapa yang mengontrol hak tersebut? Apakah pasangan suami istri memiliki 100% dari hak yang akan dibagi?
3. Adakah hak-hak yang dialihkan kepada pihak lain?
4. Apakah Hak paten tersebut sudah benar-benar terdaftar?
5. Apakah ada royalti yang sedang berjalan dibayar? Apa saja persyaratan dalam kontrak dengan pihak lain?

6. Apakah ada pembayaran-pembayaran di depan yang telah diterima dan masih akan ada penyelesaian pembayaran di kemudian hari?
7. Apakah ada perjanjian lisensi yang ditandatangani dengan pihak lain? Jika ya, kapan masa berakhirnya perjanjian lisensi tersebut?

Berdasarkan perhitungan akan nilai ekonomis suatu hak paten, pasangan suami istri yang akan bercerai dapat menegosiasikan mengenai pembagian harta bersama tadi baik untuk hak paten yang telah dinikmati hasilnya selama dalam pernikahan, maupun mengenai adanya pembagian royalti ataupun pengalihan hak dengan kompensasi tertentu kepada salah satu pasangan setelah terjadi perceraian. Hak paten memang hanyalah salah satu dari sekian banyak aset yang perlu dibagi sebagai harta bersama dalam kasus perceraian dan tidak dapat dipungkiri, ada masa depan keuangan dari hak paten yang harus dibagi secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Pamuntjak, *Sistem paten: Pedoman Praktik dan Alih Teknologi, Edisi XV*, Djambatan, Jakarta, 1994.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Adisumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya paten dan Merk, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Kesowo, "Pengantar Umum mengenai HKI di Indonesia", Makalah yang disajikan pada Penataran Dosen Hukum dagang se Indonesia, Yogyakarta Fakultas Hukum UGM, 1995.
- Betsy Ann Toffler dan Jane Imber, *Dictionary of Marketing Terms*, Barrons Educational Series, Ic, NewYork, 1994.
- BN Marbun, *Kamus Manajemen Cet.I*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Cita Citrawinda, *Laporan Akhir Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Kekayaan Industri (Paket Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang paten dan UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek)*, BPHN Kemenkumham, Jakarta, 2011.
- Dian Nurfitri dan Rani Nuradi, *Pengantar Hukum paten Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013.
- Direktorat Jenderal HKI Kemenkumham, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Kemenkumham RI, Jakarta, 2013.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Adytia Bhakti, Bandung, 1996.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta,

2009.

- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2001.
- HFA Vollmar, terjemahan I.S Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata (I)*, Rajawali Pres, Jakarta, 1983.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, paten dan Hak Cipta*, Cetakan I, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012.
- Mona Minarosa, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*, Unbor Press, Jakarta, 2012.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya, 2014.
- Munir Fuadi, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 1994.
- , *Jaminan Fidusia, Cetakan kedua refisi*, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1984.
- R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung 1978.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Richard Posner, “ Economic Analysis of Law”, dalam Satrio: (eds), *Pendekatan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menguji Efisiensi Hukum paten*, UI Pres, Jakarta, 2010.
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program

- Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta 2004.
- Salim H.S, dkk., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sri Soedewi Mosjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Yayasan Badan Penerbit, Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Peraturan Baru Desain Industri*, Cetakan ke I, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012.
- , *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*, Edisi Pertama, Cetakan I, Penerbit Alumni, Bandung, 1993.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Wilbur Cross. *Dictionary of Business Terms*, Prentice Hall, New Jersey, 1999.
- WIPO *Intellectual Property Reading Material*, 1995.
- , *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1985.
- , *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan kedelapan, Bale, Bandung, 1979.
- , *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda*, PT Pembimbing Mass, Jakarta, 2010.
- World Intellectual Property Organization, *Penemuan Masa Depan Pengantar paten untuk Usaha Kecil dan Menengah*, WIPO, USA, 2014.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Alumni, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan paten

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding paten

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-33/Pj/2009 Tentang *Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Royalti Dari Hasil Karya Sinematografi.*

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengecualian Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Profil penulis



Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H., lahir di Karawang pada 16 Februari 1981 adalah alumnus Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang (2004) dan STKIP Kusuma Negara Jakarta (S1/Akta IV), Studi S2 pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Borobudur, Jakarta (2013), dengan predikat “Dengan Pujian”. Menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Konsentrasi Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta (2016) dengan predikat Cumlaude.

Pengalaman jadi Dosen dimulai dari Tahun 2009 di STKIP Kusuma Negara Jakarta Prodi Ilmu Sosial Program Studi PPKn. Saat ini mengabdikan dirinya di almamaternya sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (2014-Sekarang) pada Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan Magister Ilmu Hukum (S2).

Penulis saat ini aktif sebagai pengurus Komisi Pendidikan Kongres Advokat Indonesia. Penulis juga merupakan Anggota Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual dan Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia. Buku yang telah dihasilkan, antara lain : Mengenal Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Terhadap Inovasi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Hukum Perikatan Indonesia (dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum).