

**AKIBAT PENGHAPUSAN HAK PATEN BAGI
PEMEGANG LISENSI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DESY FARADILA
NPM. 1306200380



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

AKIBAT PENGHAPUSAN HAK PATEN BAGI PEMEGANG LISENSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Desy Faradila
1306200380

Hak paten dapat dilisensikan oleh pemegang paten kepada pemegang lisensi. Pemegang lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak paten untuk jangka waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi dengan syarat tertentu. Penghapusan hak paten bagi pemegang lisensi dapat terjadi karena permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri, putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh komisi banding paten, pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Adanya penghapusan paten tersebut menjadi permasalahan bagaimana akibat penghapusan hak paten bagi pemegang lisensi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk alasan yang dapat dijadikan dasar dalam hal pengaturan hukum terhadap pemegang lisensi hak paten dan mengkaji bagaimana kekuatan hukum pemegang lisensi paten dengan adanya penghapusan paten serta mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi paten yang dihapuskan patennya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder yang diperoleh dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap pemegang lisensi paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Kekuatan hukum pemegang lisensi paten dengan adanya penghapusan paten mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada lagi haknya pemegang lisensi dalam hal melaksanakan lisensi yang dimilikinya karena telah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Selanjutnya pengkajian mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi paten yang dihapuskan patennya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi, serta penerima lisensi juga tidak lagi wajib melakukan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dihapus.

Kata kunci: Akibat Penghapusan, Hak Paten, Pemegang Lisensi.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang karena telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa shalawat dan salam juga senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok yang telah menjadi idola bagi penulis sekaligus suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul tentang: **Akibat Penghapusan Hak Paten Bagi Pemegang Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini tak luput dari berbagai kekurangan pada hakikatnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas, penulis menerima kritikan membangun serta masukan dan saran dari pembaca yang mana nantinya berguna dalam penyempurnaan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang bersifat moril maupun materil dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta telah memberikan doa-doa terbaik yang tak putus bagi penulis, yaitu Papa **Irsan** dan Mama **Noer Hastuti Waty Situmeang**, serta Kakak **Dhea Fithaloka, S.Kom**, Teti **Debby Febriani, S.H**, Adik **Devira Felisa Putri** yang telah memberikan bantuan, dorongan, dukungan dan doa yang tiada henti sehingga penulisan skripsi ini diselesaikan dengan baik.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Ida Hanifah, SH., MH** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Atikah Rahmi, SH., MH** selaku kepala bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan arahan awal dalam hal pemilihan judul.
5. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ibu **Ida Nadirah, SH., MH** selaku dosen pembimbing I dan Bapak **Rachmad Abduh, SH., MH** selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar mendengar setiap keluh kesah penulis dan telah meluangkan waktu serta pemikirannya dalam memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan arahan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Kn** selaku dosen Pembimbing Akademik selama kuliah.

7. **Bapak dan Ibu dosen** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan limpahan ilmu kepada penulis yang semoga menjadi amalan *jariyah* yang tak putus pahalanya di akhirat nanti.
8. **Segenap staff dan pegawai biro** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu keperluan-keperluan administrasi penulis selama berkuliah.
9. Abangda **Benito Asdhie Kodiyat MS, SH., MH** sebagai sosok dosen (tetapi tidak pernah mau dipanggil dengan sebutan “Bapak”) sekaligus sosok abang yang sudah menjadi tempat sharing tentang perkuliahan. Terimakasih bang ben atas semua masukan positifnya untuk bisa menjadi lebih baik lagi.
10. **Muhammad Fauzi** sebagai partner yang sampai sekarang ini sudah selalu memberikan pengertian, perhatian, semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini juga mendengarkan setiap keluh kesah penulis dan **Regita Aprilia Putri** sebagai adik sepupu yang selalu sabar menemani penulis dalam hal perkuliahan sampai penulisan skripsi. Terimakasih untuk kalian berdua yang paling setia menemani dan mengerti dengan penulis.
11. **Cewcan**, sekumpulan cewek-cewek cantik Fakultas Hukum yang sudah saling mengenal dan dekat mulai dari awal masuk perkuliahan sampai akhir perkuliahan yang selalu memberikan support kepada penulis, yang terdiri dari **Shela Natasha** (guru besar cewcan yang selalu menjadi

penolong dalam segala hal mulai dari perkuliahan sampai di luar perkuliahan), **Dwi Fadhilla Putri** (ncin yang saling curhat mulai dari masalah skripsi karena kedua dopingnya sama dan sampai ke masalah hati #eaaakk), **Hidayatus Sakinah** (anak buya yang selalu minta maaf padahal dia gak salah hahaha), **Siti Annisa Aulia Sari** (angel-nya cewcan yang memiliki hati baik dan gak pernah marah, tapi setelah selesai perkuliahan mulai sedikit “kreak” ya hahaha), **Melieza Anisya Alfian** (si kecil yang jadi partner mulai dari seminar proposal skripsi sampai dengan bimbingan skripsi karena kedua dopingnya juga sama dan juga dalam hal drama korea hahaha), **Ulfa Aulia Putri** (anak perantauan dari Kisaran yang ter-strong, apalagi kalau jadi sasaran ejekan hehehe maafkan ya put), **Hagaina Menda Yanina Ginting** (si pemalu yang mukanya gampang merah kalau digodain), **Puspita Dwi Naska** (yang kalau di Cewcan sama-sama jadi penyuka makanan super pedas hahaha). Semoga kita semua bisa menjadi para ahli hukum yang baik di masa depan.

12. **Femy Emilia, Gita Amalia Syaquina, Arifa Khairunnisa dan Armina Irvani Arva** sebagai teman-teman penulis yang sudah sangat dekat sejak SMP selalu memberikan support kepada penulis. **Anita Rahma, Anggi Annisa Hasibuan, Indah Syasmita, Rumaisha Azizah Siregar, Iftira, Tasya Mufliha dan Arinda Sarah Ferina** sebagai teman-teman penulis yang sudah sangat dekat sejak SMA selalu memberikan support kepada penulis. Support dari mereka semua dan canda tawa kebahagiaan ketika

bersama mereka dapat menghilangkan stress yang dialami penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk kalian semua.

13. **Teman-teman dari Fakultas Hukum angkatan 2013** yang sama-sama berjuang selama perkuliahan hingga akhirnya akan sama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dari berbagai pihak, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Medan, Februari 2017.

Penulis,

DESY FARADILA
NPM: 1306200380

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	8
2. Faedah penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat penelitian	10
2. Sumber data.....	11
3. Alat pengumpul data	11
4. Analisis data.....	12
D. Definisi Operasional.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Paten	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Lisensi.....	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Penghapusan Paten.....	42
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pengaturan Hukum terhadap Pemegang Lisensi Hak Paten.....	44
B. Kekuatan Hukum Pemegang Hak Lisensi Paten dengan Adanya Penghapusan Paten.....	59
C. Akibat Hukum terhadap Pemegang Hak Lisensi Paten yang Dihapuskan Patennya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.....	63

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan tersebut sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia, atau yang lainnya. Bahkan sejalan dengan itu, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana. Bagi negara Indonesia, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantah. Namun, perkembangan teknologi tersebut masih banyak yang belum mencapai sasaran yang diinginkan.

Pada globalisasi bahwasanya suatu teknologi sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam setiap kegiatan industri yang hadir dalam kehidupan manusia dihasilkan dalam bentuk hasil penemuan. Hasil penemuan tersebut merupakan hasil pemikiran dari manusia yang dituangkannya baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang kemudian hasil penemuan itu sendiri menjadi suatu hak milik bagi sang penemu. Pengertian dari hak milik itu sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) yang berbunyi: "Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang

atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi, HAKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang atau produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan.¹

Hak ekonomi dapat berupa royalti dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta secara eksklusif. Sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya. HAKI merupakan hak privat. Hak privat artinya bahwa HAKI hanya dimiliki oleh seorang atau suatu badan hukum secara eksklusif. Meskipun begitu, hak privat tersebut harus bermanfaat bagi masyarakat.²

HAKI sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat

¹ Much. Nurachmad. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Jogjakarta: Buku Biru, halaman 15

² *Ibid.*, halaman 16

diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu diantara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUHPer, yang berbunyi: “Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.³

Hak milik atas kebendaan dapat dibedakan atas material yaitu benda berwujud dan immaterial yaitu benda tidak berwujud. Dalam sistem hukum perdata Barat (BW) pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, tetapi juga benda yang tidak berwujud yakni hak atas benda yang berwujud.⁴ Dalam hal ini yang dimaksud dengan benda berwujud adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan dapat diraba dengan tangan. kebendaan bergerak yang berwujud cukup dilakukan dengan penyerahan yang (atau secara) nyata dari tangan ke tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan benda tidak berwujud adalah benda yang timbul dari hubungan hukum tertentu atau hasil perdata (*burgerlijke vruchten*).⁵

Pada Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dalam Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang

³ Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 11

⁴ Yunanda Putra. 2012. “Benda Berwujud dan Tidak Berwujud Sebagai Objek Hukum Perdata”, melalui <https://www.slideshare.net/mobile/Yeepe/.benda-berwujud-dan-tidak-berwujud-sebagai-objek-hukum-11882411>, diakses tanggal 24 Januari 2017, jam 16.30 WIB

⁵ Gitaansen. 2015. “Pengertian Objek Hukum Yang Bergerak”, melalui <http://Gitaansen07Blogspot.co.id>, diakses tanggal 24 Januari 2017, jam 16.45 WIB

oleh siapa pun”. Demikian dengan adanya isi pasal tersebut menyatakan bahwa hal ini merupakan hak dasar bahwasanya hak paten itu diakui oleh undang-undang. Oleh karena itu, hak paten telah diatur di dalam undang-undang selaku sumber hukum tertinggi di dalam suatu negara. Maka, hak milik atas benda yang tidak berwujud di atur juga dalam undang-undang.

Salah satu jenis dari penggolongan HAKI adalah Paten. Dan paten itu timbul dari benda yang tidak berwujud (benda immaterial) yang di tetapkan oleh undang-undang. Paten disebut sebagai benda immaterial. Paten adalah bagian dari hak kekayaan intelektual, yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian (*Industrial Property Right*). Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial).⁶ Hak kekayaan immateril secara sederhana dapat dirumuskan bahwa, semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak kekayaan immateril.⁷

Berkembangnya industri modern saat ini menyebabkan mampunya menembus segala jenis pasar dimana produk yang dihasilkan memiliki nilai tinggi sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang besar pula bagi negara maupun masyarakatnya sendiri. Namun, hal tersebut berbeda dengan industri tradisional yang dimana masih bersumber dari penemuan tradisional juga memakai teknologi sederhana yang kemudian menghasilkan kualitas rendah dan juga tidak memakai standar mutu. Maka dari itu industri modern jauh lebih mudah berkembang dibandingkan dengan industri tradisional yang sulit berkembang untuk

⁶ Saidin. *Op. Cit.*, halaman 223

⁷ *Ibid.*, halaman 52

menembus pasar modern dan hanya dapat menembus pasar tradisional (lokal) saja.

Negara-negara pada saat ini tidak semua mempunyai teknologi yang dibutuhkannya untuk mengembangkan industri di negaranya sendiri. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang ada dari negara tersebut. Sumber daya manusia yang dituangkan ke dalam sebuah hasil pemikiran masih belum sesuai dengan standar mutu yang dibutuhkan. Biasanya negara tersebut akan mengimpor dari negara lain yang telah mempunyai teknologi yang akan dibutuhkannya untuk mengembangkan pasar yang dimilikinya ke manca negara. Oleh sebab itu, karena adanya keinginan suatu negara untuk mengimpor teknologi dari negara lain sehingga dilakukan suatu lisensi sebagai solusi untuk kedua pihak tersebut.

Lisensi menjadi salah satu perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak yang dimana pihak pertama disebut sebagai pemegang lisensi dan pihak kedua disebut sebagai penerima lisensi. Salah satu jenis HAKI yang biasanya dilisensikan adalah Paten. Berdasarkan lisensi paten, sebuah invensi dapat menjadi sumber kekayaan material bagi inventor dan pemegang hak paten dalam bentuk imbalan royalti. Sedangkan bagi pemegang lisensi paten, invensi merupakan sumber keuntungan ekonomi karena ikut memproduksi dan/atau memasarkan produk kepada konsumen.

Sebuah paten benar-benar berkembang baik di dalam negeri hingga ke manca negara dibutuhkan perlindungan hukum terhadap invensi tersebut yang disebut dengan aspek hukum paten. Latar belakang perlunya aspek hukum paten

bermula dari pertimbangan bahwa sebuah invensi merupakan hasil kemampuan berpikir dari seorang inventor. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Paten bahwa invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Kemudian pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Paten bahwa inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Sesuai dengan asas hukum *Lex posteriori derogat lege priori* (Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya)⁸, maka Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang yang keluar paling akhir, yakni Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pengaturan hukum mengenai paten di Indonesia baru pertama kali ada pada tahun 1989, yakni dengan disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Setelah berlaku beberapa waktu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 untuk pertama kalinya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, lalu kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, dan setelah mengalami beberapa kali perbaharuan, sekarang peraturan yang mengatur tentang paten adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Paten) tentang Paten sebagai pedoman.

Timbulnya suatu penghapusan hak paten bagi pemegang lisensi diakibatkan oleh salah satu pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam

⁸ Much Nurachmad. *Op. Cit.*, halaman 83

suatu perjanjian lisensi yang telah disepakati oleh kedua pihak yakni salah satunya adalah bahwa pemegang lisensi tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar royalti atas hak paten yang sedang dilaksanakannya kepada pemberi lisensi paten selaku pemegang paten tersebut. Padahal, apabila pemegang lisensi tidak membayar royalti atas hak paten tersebut kepada pemegang paten, maka hak paten yang sedang dilaksanakannya tersebut dapat dihapuskan dan putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Salah satu permasalahan di bidang paten yang dilindungi oleh undang-undang adalah masalah penghapusan hak paten yang telah dilisensikan. Masalah penghapusan hak paten ini diatur dalam Undang-Undang Paten. Akibat dari adanya penghapusan hak paten seperti ini tentu saja sangat merugikan inventor maupun pemegang hak paten. Sehingga apabila hak patennya dihapuskan, maka pemegang lisensi hanya dapat melaksanakan lisensi tersebut sampai batas waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi.

Pada satu contoh kasus yakni PT Tiga Sinar Mestika, selaku substitusi dari perusahaan asal Singapura Wen Ken Drug Co Pte Ltd, menggugat PT Sinde Budi Sentosa, produsen Cap Kaki Tiga, melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait dengan perkara lisensi. Dalam gugatannya, PT Tiga Sinar Mestika meminta Pengadilan memerintahkan PT Sinde Budi Sentosa menghentikan produksi, penjualan, pemasaran, dan pendistribusian produk dengan merek Cap Kaki Tiga yang antara lain berupa produk larutan penyegar, balsem, puyer sakit kepala, obat kurap, dan salep kulit. Penggugat menuntut dua macam ganti rugi materiil.

Pertama, kerugian materiil yang terkait dengan pembayaran royalti oleh tergugat kepada penggugat Kedua, kerugian materiil terkait dengan upaya penghilangan logo Kaki Tiga.

Kasus antara PT Tiga Sinar Mestika selaku penggugat dengan PT Sinde Budi Sentosa selaku tergugat dapat menjadi contoh kasus tentang penghapusan hak paten yang disebabkan karena tergugat tidak membayar royalti kepada penggugat. Hal tersebut mengakibatkan bahwa PT Sinde Budi Sentosa hak patennya dihapuskan sehingga perjanjian lisensi dengan PT Tiga Sinar Mestika hanya dapat dilaksanakan sampai batas perjanjian lisensi yang telah diperjanjikan saja. Untuk itu penegakan atau perlindungan hukum terhadap penghapusan hak paten yang terjadi ini harus didukung oleh Pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini ditentukan judul: **“Akibat Penghapusan Hak Paten Bagi Pemegang Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemegang lisensi hak paten?
- b. Bagaimana kekuatan hukum pemegang hak lisensi paten dengan adanya penghapusan paten?

⁹Trisna Widyaningtyas. 2014. *“Hukum Asuransi”*, melalui <http://trisanasunawar.blogspot.co.id/2014/01/hukum-asuransi.html>, diakses tanggal 20 Februari 2017, jam 16.15 WIB

- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pemegang hak lisensi paten yang dihapuskan patennya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini di dalam pembahasan skripsi ditujukan kepada berbagai pihak terutama:

a. Faedah Teoritis

Pembahasan ini untuk dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan bidang Hukum Perdata pada khususnya dan diharapkan dapat memperkaya referensi literatur dalam dunia kepustakaan tentang kajian mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak paten.

b. Faedah Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya bagi yang ingin menjadi pemegang lisensi dari suatu hak paten.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemegang lisensi hak paten.

- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum pemegang lisensi paten dengan adanya penghapusan paten.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi paten yang dihapuskan patennya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰ Adapun penelitian ini dibuat dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang menggambarkan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.¹¹ Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1

¹¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 10

2. Sumber data

Sumber data penelitian yang dipergunakan dalam penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.¹²
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), bahan dari internet dan sebagainya.¹³

3. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan karya tulis

¹² Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

¹³ Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114

dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan obyek penelitian yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Akibat Penghapusan Hak Paten Bagi Pemegang Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penghapusan Hak Paten adalah hilangnya hak kepemilikan dari seorang pemegang hak paten terhadap sebagian atau seluruhnya paten karena permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri, putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 5

kekuatan hukum tetap, putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten dan pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

2. Hak 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.
3. Pemegang Lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Paten untuk jangka waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi dengan syarat tertentu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Paten

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa immateril. Benda tidak berwujud.¹⁵ Benda dalam kerangkahukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dekemukakan dalam Pasal 499 KUHPer yang berbunyi, “menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹⁶ Salah satu yang dapat menjadi contoh hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar yaitu suatu ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Ada beberapa pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menurut dari beberapa parah ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ismail Saleh, pengertian HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau

¹⁵ Saidin. *Op. Cit.*, halaman 9

¹⁶ *Ibid.*, halaman 11

penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak –hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.

- b. Menurut Adrian Sutedi, pengertian HAKI adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.¹⁷

Secara garis besar, HAKI dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.¹⁸ Jadi, HAKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HAKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.¹⁹

HAKI awalnya mencakup dua konsep besar, yakni hak cipta (*copyright*) dan hak paten yang diatur secara terpisah. Istilah intelektual dalam HAKI berarti hak cipta melindungi hasil kecerdasan, pikiran, dan ungkapan atau renungan manusia yang menjelma dalam bentuk buku, lagu atau film. Sementara hak paten mencakup temuan dan teknologi, kerja yang dikerahkan untuk membuat barang

¹⁷ Pengertian Pakar. 2015. “*Pengertian HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*”, melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual.html>, diakses tanggal 04 Desember 2016, jam 16.00 WIB

¹⁸ Much. Nurachmad. *Op. Cit.*, halaman 22

¹⁹ Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, halaman 3

baru, mulai dari traktor, obat-obatan sampai alat pembuka kaleng yang menggunakan listrik.²⁰

Perjanjian Internasional tentang aspek-aspek Perdagangan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (*the TRIPs Agreement*), tidak memberikan definisi mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, akan tetapi pada Pasal 12 menyatakan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual terdiri atas :

- i. Hak cipta dan hak terkait
- ii. Merek dagang
- iii. Indikasi geografis
- iv. Desain industri
- v. Paten
- vi. Tata letak (topografi) sirkuit terpadu)
- vii. Perlindungan informasi rahasia
- viii. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Jadi, Hak Atas Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.²¹

Beberapa cabang Hak Atas Kekayaan Intelektual berlaku secara otomatis. Misalnya, Hak Cipta dan Hak Terkait, serta Rahasia Dagang. Sedangkan yang lain, seperti merek dan paten, mensyaratkan pendaftaran sebelum dilindungi, dan akan diperiksa oleh pegawai kantor Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk

²⁰ Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29

²¹ Tim Lindsey, dkk. *Loc. Cit.*

menentukan apakah merek atau invensi yang dimintakan perlindungan tersebut memenuhi syarat-syarat pendaftaran.

Kebutuhan terhadap pendaftaran menjadi alasan mengapa pendidikan mengenai HAKI itu penting. Pengarang sebuah buku mendapatkan perlindungan secara otomatis, dan dapat menuntut seseorang yang meniru buku tersebut. Bahkan, jika si pengarang tidak memiliki pengetahuan tentang HAKI pada saat dia menulis buku tersebut. Meskipun demikian, keadaannya berbeda untuk para inventor. Jika invensi tersebut tidak didaftar sebelum invensi tersebut dimanfaatkan secara komersial, kesempatan untuk mempatenkan invensi tersebut mungkin hilang. Hal ini merupakan kerugian yang patut dipertimbangkan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan nasihat tentang bagaimana mendaftar, tidak dapat mengusahakan biaya pendaftaran, atau belum mengetahui pentingnya pendaftaran.²²

Pelanggaran HAKI berupa pelanggaran hak paten jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HAKI yang terjadi. Pelanggaran HAKI yang terjadi antara lain juga karena ketidakpahaman aparat hukum dan masyarakat tentang hal tersebut. Agar tidak terjadinya pelanggaran HAKI atau setidaknya meminimalisasikan terjadinya pelanggaran HAKI dan untuk memperkuat dasar hukum bagi pelaksanaan HAKI di Indonesia, maka

²² *Ibid.*, halaman 12

pemerintah membentuk Undang-Undang sebagai sumber hukum.²³ Hukum HAKI sering menampung mengenai apa yang muncul dan selalu berubah-ubah dan mengatur antara apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilindungi.²⁴

Kata paten (bahasa Inggris: *patent*), berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri untuk pemeriksaan publik, di Inggris istilah *patent* dikaitkan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu (inventor) atau pelaku bisnis tertentu. Dari definisinya konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan yang dimilikinya untuk kemajuan masyarakat dan sebagai kompensasinya inventor memperoleh hak eksklusif selama jangka waktu tertentu. Karena pemberian hak paten kepada inventor tidak mengatur dan menentukan siapa saja yang harus melaksanakan invensi yang dipatenkan tersebut, maka paten tidak digolongkan sebagai hak monopoli.²⁵

Paten adalah hak istimewa (eksklusif) yang diberikan kepada seorang penemu (inventor) atas hasil penemuan (invention) yang dilakukan di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses saja, atas dasar hak istimewa tersebut, orang lain dilarang untuk mendayagunakan hasil penemuannya terkecuali atas izinnya atau penemu sendiri melaksanakan hasil penemuannya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Paten menjelaskan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di

²³ Much. Nurachmad. *Op. Cit.*, halaman 21

²⁴ Tim Lindsey, dkk. *Op. Cit.*, halaman 6

²⁵ Karna Wijaya. "Pemahaman Paten", melalui <http://pse.ugm.ac.id/?p=389>, diakses tanggal 03 Desember 2016, jam 22.00 WIB

bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*) memegang peranan penting dalam proses industrialisasi suatu negara.²⁶ Untuk memperoleh paten, inventor harus mengungkapkan seluruh rahasia invensinya termasuk contoh bagaimana sebaiknya menjalankan invensi tersebut yang tertuang dalam spesifikasi paten yang diajukan. Jika inventor tidak berniat untuk mengungkapkan rahasia invensinya, inventor seharusnya tidak mempatenkan invensinya.²⁷ Invensi itu haruslah dalam bidang teknologi dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri.²⁸ Sebelum memutuskan untuk mengajukan permohonan paten, inventor harus mempertimbangkan terlebih dahulu keuntungan dan kerugian paten tersebut.²⁹ Kelemahan inventor Indonesia itu terletak pada ketidakmampuannya untuk melakukan langkah inventif terhadap invensi yang sudah ada sebelumnya.³⁰

Adrian Sutedi mengatakan bahwa pengertian hak paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, dimana untuk jangka waktu yang telah ditentukan melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain

²⁶ Rahmi Jened Parinduri Nasution. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 149

²⁷ Tim Lindsey, dkk. *Op. Cit.*, halaman 184

²⁸ Saidin. *Op. Cit.*, halaman 227

²⁹ Tim Lindsey, dkk. *Op. Cit.*, halaman 183

³⁰ Saidin. *Loc. Cit.*

untuk melaksanakannya. Hak paten ini diberikan untuk penemuan baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.³¹

Hak paten pada dasarnya merupakan perlindungan hukum bagi penemu atas penemuannya yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Perlindungan ini sesuai dengan sifat eksklusif yang dimilikinya, yang melarang orang lain untuk menggunakannya tanpa persetujuan dari pemegang hak paten atau melakukan tindakan lainnya yang bersifat pengambilan manfaat ekonomi dari suatu penemuan tanpa persetujuan dari pemegang paten.³²

Objek paten adalah invensi, yaitu ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk, proses penyempurnaan, pengembangan produk dan proses.³³ Seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama sebagai pemilik hak atas paten disebut dengan pemegang paten. Menurut Undang-Undang Paten 2016 Pasal 1 ayat (6), pengertian pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Objek merupakan sesuatu yang tidak dapat terlepas dari pembicaraan tentang suatu benda. Apabila dikaitkan dengan paten, maka objek tersebut adalah suatu benda tak berwujud, oleh karena paten adalah benda tak berwujud yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan perindustrian. Paten mempunyai objek

³¹Pengertian Pakar. 2015. "Pengertian Hak Paten", melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-paten.html>, diakses tanggal 25 Januari 2017, jam 18.15 WIB

³² *Ibid.*

³³ Mashunah Hanafi. "Tinjauan Yuridis Tentang Paten Berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001", melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?>, diakses tanggal 21 Desember 2017, jam 14.00 WIB

terhadap temuan atau invensi (*uitvinding*) atau juga disebut dengan invention dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Pengertian industri disini bukan saja terhadap industri tertentu akan tetapi dalam arti seluas-luasnya termasuk didalamnya hasil perkembangan teknologi dalam industri bidang pertanian, industri bidang teknologi peternakan, dan bahkan industri dalam bidang teknologi pendidikan.³⁴

Hukum ialah keseluruhan aturan-aturan hukum, sedangkan hak ialah wewenang-wewenang yang timbul dari aturan-aturan itu. Adakalanya pengertian “hak” itu diambil dalam arti yang lebih luas dan dengan itu yang dimaksudkan sebagai kewajiban-kewajiban yang timbul dari hukum (segi pasif disamping segi aktifnya).³⁵ Kewajiban-kewajiban hukum diadakan guna kepentingan orang lain. Adanya penjual diadakan kewajiban-kewajiban hukum bukannya supaya si penjual itu menjadi jujur, tetapi supaya kepentingan si pembeli terjamin dan sebaliknya.³⁶

Keseluruhan dari suatu wewenang di satu pihak dan kewajiban di lain pihak disebut hubungan hukum. Hubungan hukum dan kemudian hak merupakan akibat hukum, yang oleh hukum dilekatkan pada peristiwa-peristiwa hukum. Hak itu adanya pada suatu subjek hukum. Subjek hukum ini bisa orang (manusia), tetapi bisa juga sebuah “badan hukum”.³⁷ Maka dari itu, dalam hal paten yang disebut sebagai subjek hukumnya adalah pemegang paten (pemberi lisensi) dan/atau penerima paten (penerima lisensi).

³⁴ Saidin. *Op. Cit.*, halaman 230

³⁵ Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Perkembangan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33

³⁶ *Ibid.*, halaman 29

³⁷ *Ibid.*, halaman 33

Hak pemberi lisensi akan merupakan kewajiban bagi penerima lisensi terhadap Desain Industri 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 Desain Industri Paten. Ada beberapa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak penemu sebagai pemegang paten atau pemberi lisensi.

Hak pemegang paten (pemberi lisensi paten) terdiri dari beberapa hak yang harus dilaksanakan oleh penerima paten yang merupakan kewajibannya dalam melaksanakan lisensi paten tersebut. Hak tersebut biasanya juga dicantumkan di dalam isi perjanjian lisensi paten. Adapun beberapa yang menjadi hak pemegang paten itu sendiri, yaitu:

Hak pertama adalah pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan juga berhak untuk melarang pihak lain tanpa persetujuannya dalam hal paten produk, yakni membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Paten, serta dalam hal paten proses, yakni menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Paten dan hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan paten

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Paten. Namun, Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Paten dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten dan tidak bersifat komersial.³⁸

Hak kedua adalah pemegang paten atau pemberi lisensi berhak untuk menerima pembayaran royalti seperti yang ditetapkan pada perjanjian, yang dimana pembayaran royalti tersebut dibayarkan oleh penerima lisensi yang melaksanakan lisensi paten tersebut.³⁹

Hak ketiga adalah pemegang paten atau pemberi lisensi tetap berhak menggunakan sendiri mereknya, kecuali sudah dinyatakan bahwa hal tersebut tidak diperkenankan dalam kesepakatan yang diambil para pihak, yang dimana kesepakatan tersebut sudah diperjanjikan oleh para pihak didalam perjanjian lisensi paten.⁴⁰

Hak keempat adalah pemegang atau pemberi lisensi berhak untuk melakukan pengawasan, menerima laporan secara berkala dari lisensi, sehingga paten yang dilaksanakan oleh penerima lisensi tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak semena-mena; dan hak kelima adalah dapat menuntut pembatalan lisensi, apabila si penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.⁴¹

³⁸ Trisna Widyaningtyas. *Loc. Cit.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Kewajiban pemegang paten (pemberi lisensi paten) juga terdiri dari beberapa kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh pemegang paten. Jadi, sebelum pemegang paten menerima hak-haknya sebagai pemegang paten (pemberi lisensi paten), sebaiknya pemegang paten melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Kewajiban juga sama seperti hak yang juga dicantumkan di dalam isi perjanjian lisensi paten. Adapun beberapa yang menjadi kewajiban pemegang paten itu sendiri, yaitu:

Kewajiban pertama adalah pemegang Paten berkewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Paten dan harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Paten.⁴²

Kewajiban kedua adalah setiap pemegang paten berkewajiban untuk membayar biaya tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Paten. Kewajiban ketiga adalah pemegang paten atau pemberi lisensi berkewajiban untuk memenuhi apa yang menjadi hak penerima lisensi.⁴³

Kewajiban keempat adalah kewajiban penemu sekaligus pemilik hak sebagai Lisensor untuk mengusahakan dan menjamin hak-hak tersebut yang dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan akan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi; kewajiban kelima adalah pemilik dan pemberi Hak Desain Industri berkewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam keadaan baik. Pemberi hak melalui

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

perjanjian lisensi khusus di bidang *know-how*, misalnya berkewajiban untuk menjaga agar informasi mengenai *know-how* yang dilisensikan adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya; dan kewajiban keenam adalah pada beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan “*No Warranty clause*”. Dengan klausula ini, pemberi lisensi tidak memberikan suatu jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali tentang apa-apa yang dengan secara jelas disebut pada perjanjian lisensi.⁴⁴ Maka, dengan adanya hak dan kewajiban dari pihak pemegang paten atau pemberi lisensi paten akan menimbulkan suatu akibat hukum dengan penerima lisensi paten.

Seorang penemu paten yang disebut sebagai inventor dalam mendapatkan suatu hak paten terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sehingga hak paten yang didapatkan oleh inventor tersebut akan sah menjadi miliknya. Ada tiga syarat utama bagi suatu penemuan untuk dapat dipatenkan. Syarat-syarat ini adalah bahwa:

- a. Penemuan ini harus baru (*novelty*);
- b. Penemuan ini harus memperlihatkan adanya suatu langkah inventif (*inventive step*); dan
- c. Penemuan ini dapat dipergunakan di bidang industri (*industrially applicable*).⁴⁵

Sedangkan hal- hal yang tidak dapat diberikan paten adalah untuk:

⁴⁴ Ali Sarjuni. “*Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Lisensi*”, melalui <http://alisarjuni.blogspot.co.id/2013/05/hak-dan-kewajiban-pemberi-dan-penerima.html>, diakses tanggal 20 Februari 2017, jam 07.30 WIB

⁴⁵ Sudargo Gautama. 2008. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Jakarta: Eresco, halaman 57

- a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan;
- b. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut; dan
- c. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.⁴⁶

Ada 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.

Prosedur permohonan paten berdasarkan Undang-Undang Paten diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 Bab III tentang Permohonan Paten. Berdasarkan dari Pasal 24 Undang-Undang Paten tersebut dikatakan bahwa

⁴⁶Anonim. 2014. "*Hak Paten dan Kasus*", melalui <http://cewe-batak.blogspot.co.id/2014/11/hak-paten-kasus.html>, diakses tanggal 25 Februari 2017, jam 07.30 WIB

permohonan paten diberikan berdasarkan permohonan yang dimana permohonan tersebut diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya. Setiap satu permohonan diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi yang saling berkaitan. Jadi dalam hal apabila satu invensi dengan satu invensi lainnya berbeda dan tidak saling berkaitan, maka permohonan tersebut tidak dapat diajukan secara bersama melainkan terpisah. Permohonan tersebut dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Isi daripada permohonan tersebut memuat beberapa hal dan dilampiri juga dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Paten. Dalam Pasal 25 ayat (1) bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit memuat: tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor; nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum; nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum; nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan nama negara dan tanggal penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) juga harus dilampiri dengan beberapa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), yaitu harus dilampiri persyaratan: judul Invensi; deskripsi tentang Invensi; klaim atau beberapa klaim Invensi; abstrak Invensi; gambar yang

disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar; surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor; surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Demikian juga dengan klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) tersebut harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi.

Pasal 26 Undang-Undang Paten juga menjelaskan bahwasanya Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Kemudian dalam hal Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Permohonan yang diajukan melalui Kuasa, alamat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) menjadi domisili Pemohon. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Paten. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 29 dikatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan Permohonan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30 Undang-Undang Paten juga menjelaskan tentang permohonan dengan hak prioritas. Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas. Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud harus juga dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan. Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas. Jika syarat sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi Pemohon, Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 31 bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan yang menggunakan Hak Prioritas dan Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas diatur dengan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

B. Tinjauan Umum Mengenai Lisensi

HAKI dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu di mana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Perjanjian seperti ini disebut 'lisensi'.⁴⁷

Perkataan lisensi berasal dari kata latin "*Licentia*". Jika kita memberikan kepada seseorang lisensi terhadap suatu oktroi atau merk, maka kita memberikan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya dia tidak boleh gunakan, misalnya untuk menggunakan penemuan yang dilindungi oleh oktroi atau menggunakan merk yang dilindungi oleh hukum merk. Tanpa lisensi orang lain itu tidak bebas dalam menggunakan penemuan atau merk tersebut, oleh karena penggunaan semata-mata oleh pemegang oktroi atau pemegang merk itu diakui oleh undang-undang.⁴⁸

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Paten menyatakan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun noneksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi berbeda dari perikatan lainnya, karena lisensi cenderung mencari keuntungan dalam bentuk ekonomi dalam bentuk kerjasama. Sehingga kedua belah pihak dapat mendapat keuntungan materiil.

Pihak yang menjual atau memberikan lisensi biasa disebut dengan *Licensor* (pemberi lisensi) dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan *Licensee*

⁴⁷ Tim Lindsey, dkk. *Op. Cit.*, halaman 3

⁴⁸ Roeslan Saleh. 2011. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11

(penerima lisensi). Makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah “penjualan” izin untuk mempergunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang) atau teknologi (di luar perlindungan paten = rahasia dagang) kepada pihak lain. Sampai sejauh ini lisensi masih dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk hak istimewa yang diberikan oleh negara untuk menggunakan dan memanfaatkan hak paten, rahasia dagang dan juga teknologi tertentu. Dengan rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa lisensi merupakan hak istimewa yang bersifat komersial, dalam hal ini dapat diartikan memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten maupun merek dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis.⁴⁹

Lisensi berbeda dari perikatan lainya karena lisensi cenderung mencari keuntungan dalam bentuk ekonomi dalam bentuk kerjasama. Sehingga kedua belah pihak dapat mendapat keuntungan materiil.⁵⁰ Lisensi atau surat izin baik lisensi umum maupun lisensi wajib harus dilakukan dengan cara “kontrak” melalui perjanjian dan harus dicatat di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan Bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya.⁵¹

⁴⁹ Pengertian Pakar. 2015. “*Pengertian Lisensi Beserta Macam-macamnya*”, melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-lisensi-dan-macam-macam.html>, diakses tanggal 01 Januari 2017, jam 15.30 WIB

⁵⁰ Trisna Widyaningtyas. *Loc. Cit.*

⁵¹ Romli Mubarak. 2016. *Alih Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*, Jurnal, halaman 8

Lisensi pada dasarnya terbagi menjadi dua tipe lisensi: (i) sukarela; dan (ii) lisensi wajib. Lisensi sukarela didasarkan atas perjanjian para pihak berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam hukum kontrak, sedangkan lisensi wajib melibatkan intervensi pemerintah dalam melaksanakannya. Dalam hal ini, lisensi diberikan tanpa memerlukan perjanjian dari pemegang hak paten. Obyek dari ketentuan lisensi wajib ini adalah paten yang tidak digunakan. Tujuannya, untuk menjamin agar inventor, baik asing maupun domestik, dan pemegang paten nasional dapat melaksanakannya dalam wilayah Negara Indonesia, sehingga tidak menghambat pembangunan ekonomi industri dan perdagangan nasional. Selain itu, ketentuan ini juga ditujukan untuk mencegah impor barang yang sama ke dalam wilayah Indonesia.⁵² Dalam hal memberikan lisensi dan tidak memberikan lisensi juga menjadi pertimbangan yang penting, karena dengan adanya alasan-alasan memberikan lisensi dan alasan-alasan tidak bersedia memberikan lisensi menjadi batasan-batasan dalam melisensikan suatu hak paten, sehingga tidak semena-menanya saja.

Alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan lisensi adalah hal-hal berikut:

- a. Dengan memberikan lisensi dihasilkan uang;
- b. Lisensi mempunyai pengaruh memperluas pasar (jarak, hambatan-hambatan Pemerintah, sifat produk);
- c. Dilihat dari segi teknis, pemberian lisensi punya daya memperluas cakrawala;

⁵² Dewi Tuti Muryati. 2013. "*Pentingnya Lisensi Wajib Dalam Pelaksanaan Paten*", melalui http://journal.usm.ac.id/elibs/USM_167bpentingnya%20solusi%20vol%206%20n0.pdf, diakses tanggal 03 Januari 2017, jam 19.00 WIB

- d. Melalui lisensi dapat diadakan tukar menukar paket pengetahuan.
- e. Lisensi dapat berakibat olehnya sendiri diproduksi barang bersangkutan, tentunya setelah terbukanya pasar;
- f. Dengan lisensi dapat diperluas kepentingan, dengan jalan mendapatkan paket bagian dalam perusahaan penerima lisensi, tentunya melalui tukar menukar lisensi itu; dan
- g. Pemberian lisensi dapat digunakan untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa oktroi (jika seseorang memiliki oktroi yang tidak begitu kuat, yang dengan aksi pihak ketiga terancam oleh pembatalan, maka pihak ketiga ini dapat dihambat aksinya lebih jauh dengan memberikan lisensi kepadanya dalam lingkungan oktroi itu).⁵³ Sedangkan alasan-alasan yang tidak bersedia memberikan lisensi adalah hal-hal berikut:
 - a. Dengan lisensi kita justru membantu pesaing-pesaing. Mereka mendapatkan pengetahuan mengenai tingkat terakhir dari teknik, yang dengan demikian akan menghemat ongkos-ongkos pengembangan produk mereka (berkaitan dengan waktu dan tenaga kerja), dan sementara itu mereka dapat menikmati nama baik yang telah ada pada pemberi lisensi. Memang untuk lisensi itu harus mereka bayar, tetapi inipun dapat kompensasi mereka kembali dengan lisensi itu; menurut pengalaman ongkos-ongkos mengembangkan sendiri dan kehilangannya waktu untuk itu pada umumnya lebih besar dari pada yang harus dibayar untuk lisensi;

⁵³ Roeslan Saleh. *Op. Cit.*, halaman 13-14

- b. Argumentasi lain yang dikemukakan orang tidak menyukai memberikan lisensi itu adalah karena ongkos-ongkos yang terlibat dalam penawaran lisensi kerap kali bisa menjadi demikian tingginya sehingga pada akhirnya tidak menguntungkan lagi, apalagi jika masih belum dapat dipastikan bagaimana akhirnya pembicaraan-pembicaraan mengenai pemberian lisensi. Oleh karenanya dinasehatkan oleh mereka yang telah berpengalaman untuk terlebih dahulu mengadakan perhitungan-perhitungan yang cermat, terutama mengenai anggaran yang terlibat dalam usaha pemberian lisensi tersebut;
- c. Sebagai argumentasi ketiga adalah kemungkinan risiko didiskreditkannya nama baik pemberi lisensi oleh penerima lisensi yang kurang ahli. Hal ini kerap kali terjadi jika objek lisensi itu merupakan sesuatu yang rumit, mempunyai struktur-struktur teknis dan yang penerapannya hanya dapat dilakukan dengan baik oleh penerima-penerima lisensi yang berpengetahuan baik pula; dan
- d. Argumentasi lain, yang walaupun tidak begitu kuat, adalah bahwa objek lisensi yang menimbulkan pekerjaan-pekerjaan administratif cukup merepotkan, seperti misalnya penagihan royalties. Tetapi argumentasi ini sekarang sudah tidak begitu berarti, terutama dengan adanya teknik-teknik administrasi modern.⁵⁴

Hak dan kewajiban dari pihak penerima lisensi juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan juga dalam hal melaksanakan lisensi paten. Ada beberapa yang

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 14-16

menjadi hak dan kewajiban dari pihak penerima lisensi paten yang harus dilaksanakan oleh penerima lisensi itu sendiri. Hak penerima lisensi, yaitu: hak pertama adalah penerima lisensi paten berhak mendapatkan jaminan penggunaan HKI yang dilisensikan dari cacat hukum atau gugatan dari pihak ketiga (*clausula vrijwaring*); hak kedua adalah penerima lisensi berhak memberikan persetujuan atas pengajuan permintaan pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal HKI dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi; hak ketiga adalah penerima lisensi berhak untuk menggunakan HKI yang dilisensikan sesuai dengan perjanjian lisensi yang ada; dan hak ketiga adalah penerima lisensi berhak mengadakan perjanjian sub-licence, yaitu hak untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga sesuai perjanjian.⁵⁵

Kewajiban penerima lisensi juga suatu hal yang harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum penerima lisensi mendapatkan haknya. Kewajiban penerima lisensi, yaitu: kewajiban pertama adalah penerima lisensi paten berkewajiban untuk memenuhi apa yang menjadi hak pemberi lisensi⁵⁶; kewajiban kedua adalah penerima lisensi berkewajiban membayar sejumlah uang royalti. Membayar royalti merupakan kewajiban prioritas utama dari penerima lisensi; dan kewajiban ketiga adalah penerima lisensi juga berkewajiban untuk tidak melakukan sanggahan hak yang dilisensikan, kewajiban untuk tidak melakukan kompetisi, kewajiban menjaga kerahasiaan, kewajiban menjaga kualitas dari produk, dan kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan

⁵⁵ Trisna Widyaningtyas. *Loc. Cit.*

⁵⁶ *Ibid.*

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷ Maka, dengan adanya hak dan kewajiban dari pihak penerima lisensi paten akan menimbulkan suatu akibat hukum dengan pemegang paten atau pemberi lisensi paten.

Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Perjanjian Pemberian Lisensi Paten adalah salah satu jenis perjanjian lisensi industrial yang umumnya diatur dalam Hukum Perdata. Bahwa lisensi melalui perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten, dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu pula. Kecuali diperjanjikan lain, maka pemegang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Kadang-kadang perjanjian lisensi dibuat khusus, artinya lisensi hanya diberikan kepada pemegangnya. Jika dimaksudkan demikian, maka harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Apabila tidak dinyatakan secara tegas, maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat tersebut.⁵⁸ Dengan demikian, perjanjian lisensi paten tidak berbeda dengan perjanjian perorangan lainnya. Hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan-ketentuan lisensi bergantung pada sifat kontraktual lisensi itu, daripada kenyataan terlibatnya hak-hak paten.

Subjek dalam perjanjian pemberian lisensi paten adalah paten itu sendiri. Paten dapat dimiliki oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum yang menemukan suatu penemuan di bidang teknologi akan tetapi tidak semua penemuan teknologi itu secara otomatis mendapat paten, karena ada beberapa persyaratan jika seseorang, beberapa orang atau suatu badan hukum ingin

⁵⁷ Ali Sarjuni. *Loc. Cit.*

⁵⁸ Dewi Tuti Muryati. *Loc. Cit.*

mendapatkan hak paten.⁵⁹ Sedangkan yang dikatakan sebagai objeknya adalah perjanjiannya itu sendiri.

Hukum perjanjian ini mengikuti apa yang disebut “sistem terbuka’. Dengan sistem terbuka dimaksudkan bahwa setiap orang bebas untuk membuat segala jenis kontrak, sedangkan kontrak-kontrak khusus atau yang “diatur” dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah : kontrak jual beli, barter atau pertukaran, sewa menyewa, kontrak kerja, kemitraan, asosiasi keagenan, jaminan, pinjaman, dan kompromi. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan jenis apa pun didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang secara sah diadakan, harus berlaku sebagai hukum bagi mereka yang telah mengadakannya.⁶⁰

Perjanjian tersebut tetap harus memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, terdiri dari empat syarat yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Paksaan (dwang, duress);
- 2) Penipuan (bedrog, fraud); dan

⁵⁹ Insan Budi Maulana.2006. *Lisensi Paten*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 3

⁶⁰ Insan Budi Maulana. *Op. Cit.* halaman 1-2

3) Kesilapan (dwaling, mistake).⁶¹

Sebagaimana pada pasal 1321 KUHPer menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat perjanjian tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUHPer menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUHPer, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan; dan
- 3) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁶²

c. Suatu hal tertentu

61

Recht Han. 2015."4 Syarat Sahnya Perjanjian/Kontrak Menurut Pasal 1320 KUH Perdata", melalui <http://rechthan.blogspot.co.id/2015/10/4-syarat-sahnya-perjanjiankontrak.html>, diakses tanggal 04 Januari 2017, jam 15.00 WIB

⁶² *Ibid.*

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1332 dan 1333 KUHPer. Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Sedangkan Pasal 1333 KUHPer menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang halal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPer). Selain itu pasal 1335 KUHPer juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika salah satu dari empat persyaratan sahnyanya suatu perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh para pihak, perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak dapat berlaku lagi.⁶³

⁶³*Ibid.*

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang para pihak perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa apabila pihak yang menerima hak dalam lisensi paten yang disebut dengan penerima lisensi paten dengan dasar sebuah perjanjian tidak melakukan kewajiban maupun ketentuan yang disepakatinya, maka pihak yang menerima hak tersebut dapat dikenakan wanprestasi. Begitu juga sebaliknya bagi pemberi lisensi paten.

Ketentuan-ketentuan umum terhadap perjanjian lisensi yaitu :

- a. Harus didaftarkan pada Kantor Paten;
- b. Akan terdaftar pada buku Register Umum Paten; dan
- c. Harus membayar biaya yang besarnya akan ditetapkan oleh Menteri.

Oleh karena itu, dasar-dasar untuk perjanjian lisensi paten akan tetap menggunakan ketentuan-ketentuan umum dalam KUHPer, terutama ketentuan-ketentuan perjanjian, tetapi “kebebasan perjanjian” akan dibatasi oleh Pasal 1338 ayat (2) KUHPer, dan Pasal 78 ayat (1) UU Paten.⁶⁴

Perjanjian dilakukan secara ketat yang memuat antara lain hal:

- a. Hak dan kewajiban para pihak;
- b. Persyaratan dan mekanisme alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;

⁶⁴ Insan Budi Maulana. *Op. Cit.*, halaman 2-3

- c. Pihak penerima alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
- d. Status perlindungan hukum; dan
- e. Royalti atau imbalan.⁶⁵

Perjanjian lisensi paten dapat diadakan antara perorangan, persekutuan firma atau persekutuan komanditer, atau badan hukum (perseroan terbatas) di dalam negeri maupun luar negeri. Jika perjanjian diadakan dengan seorang individu biasanya tidak ada masalah. Yang berkenaan dengan masalah adalah apakah individu tersebut berhak menandatangani dengan akibat yang secara hukum mengikat. Karena kedewasaan untuk mengadakan perjanjian dari seorang individu dicapai pada usia dua puluh satu tahun.

Perjanjian yang diadakan dengan sebuah perusahaan kemitraan persekutuan firma, atau suatu persekutuan komanditer atau suatu badan hukum (perseroan terbatas, informasi yang berkaitan dengan masalah tanda tangan dan tanggung jawab siapa yang diperlukan untuk mengikat suatu badan hukum, dapat diperoleh melalui Pengadilan Negeri atau dalam Berita Negara Republik Indonesia.⁶⁶

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

⁶⁵Rais Rozali. 2013. "*Perjanjian Lisensi / License Agreement*", melalui <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/27/perjanjian-lisensi-license-agreement/>, diakses 04 tanggal Januari 2017, jam 18.20 WIB

⁶⁶ Insan Budi Maulana. *Op. Cit.* halaman 6

Perjanjian lisensi paten diadakan di Indonesia, atau para pihak adalah perusahaan-perusahaan yang kegiatan-kegiatannya dilakukan di Indonesia, tentunya perjanjian lisensi patennya harus didaftarkan pada Kantor Paten dan harus mematuhi Undang-undang Paten di Indonesia.⁶⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Penghapusan Paten

Penghapusan Hak Paten adalah hilangnya hak kepemilikan dari seorang pemegang hak paten terhadap sebagian atau seluruhnya paten karena permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri, putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten dan pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Penghapusan hak paten disebabkan salah satunya karena pemegang lisensi tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan royalti kepada pemegang paten. Sehingga selama pelaksanaan hak paten yang dilisensikan tersebut, pemegang lisensi tidak membayar royalti sesuai yang diperjanjikan di dalam perjanjian lisensi.

Seseorang dapat menggunakan paten milik orang lain melalui pemberian lisensi. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat,

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 7

menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan lain-lain produk atau proses yang diberi paten.⁶⁸

Pemegang paten memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana layaknya pemegang paten. Dalam perjanjian lisensi, disepakati tentang lingkup perbuatan yang dapat diberikan oleh pemegang paten, jangka waktu dan wilayah keberlakuannya. Umumnya suatu lisensi akan berlaku untuk seluruh Indonesia.⁶⁹

Kewajiban pemegang lisensi dalam membayarkan royalti atas hak paten yang dilisensikannya tersebut nominalnya telah disepakati sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yaitu antara pemegang paten (pemberi lisensi) dengan pemegang lisensi (penerima lisensi). Sesuai dengan yang diatur di dalam perjanjian lisensi apabila royalti tersebut tidak dapat dibayarkan oleh pemegang lisensi, maka hak paten tersebut dinyatakan dihapus

⁶⁸ Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 82

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 83

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Paten

Produk-produk dan teknologi-teknologi yang dilindungi oleh hak paten diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum mengenai hak paten dianggap penting karena memberikan suatu kepastian hukum bagi setiap pemegang hak paten.

Benda atau barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia pada umumnya. Benda dua macam yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, untuk itu dapat mengatakan sebuah benda itu sebagai benda bergerak atau benda tidak bergerak biasanya yang digunakan sebagai ukuran adalah dilihat dari segi sifatnya, apakah benda yang bersangkutan dapat dipindahkan dari tempat atau tidak.

Benda sifatnya dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya disebut benda bergerak. Sebaliknya apabila bendanya tidak dapat dipindahkan dari tempatnya dinamakan benda yang tidak bergerak. Mengetahui perbedaan pokok antara barang bergerak dengan barang tidak bergerak, selanjutnya perlu dibahas bahwa barang bergerak ada dua macam yaitu barang bergerak yang bertubuh dan barang bergerak yang tidak bertubuh. Untuk barang yang bertubuh adalah barang bergerak yang sifatnya konkrit atau nyata. Wujudnya secara nyata dapat dilihat secara kasat mata dan dapat dipegang atau diraba. Barang jenis ini seperti kendaraan, perabotan rumah tangga, perhiasan. Tetapi hak paten merupakan salah satu macam Hak Kekayaan Intelektual dan sejalan dengan

macam-macam benda bergerak tidak bertubuh. Namun, dalam Undang-Undang Paten di dalamnya tidak mengatur secara tegas status kebendaannya, berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta yang satu-satunya mengatur secara tegas status kebendaannya.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya UU Paten disebutkan hal-hal yang berikut ini:

- a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan sektor ekonomi pada khususnya, teknologi memiliki peranan yang sangat penting artinya dalam usaha peningkatan dan pengembangan industri;⁷⁰
- c. Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan teknologi dalam peningkatan dan pengembangan industri tersebut, diperlukan upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi dan perangkat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kegiatan tersebut; dan
- d. Bahwa untuk mewujudkan iklim dan perangkat perlindungan hukum sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu untuk segera menetapkan pengaturan mengenai paten dalam suatu Undang-Undang.⁷¹

⁷⁰ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni, halaman 191

⁷¹ C.S.T. Kansil. 2009. *Hak Milik Intelektual*. PT. Bumi Aksara, halaman 4

Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat/si penemu (*uitvinder*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.⁷²

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

Segala macam invensi dapat dipatenkan, dengan syarat invensi tersebut berguna dan memang belum ada dalam lapangan teknologi yang bersangkutan. Paten diberikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi. Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para inventor 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 bagi khalayak.⁷³

Adanya hak paten dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para penemu atau pemegang paten agar patennya tidak dilanggar dengan

⁷² Saidin. *Op. Cit.*, halaman 226-227

⁷³ Tim Lindsey, dkk. *Op. Cit.*, halaman 7

sewenang-wenang oleh orang lain yang tidak berhak.⁷⁴ Kebanyakan paten mendapat perlindungan selama 16-20 tahun. Dalam hal ini seorang penemu otomatis menjadi pemegang paten, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain yang bukan penemu juga menjadi pemegang paten, yaitu dengan cara meminta lisensi dari penemu pemegang paten agar orang tersebut juga diberi hak yang sama dengan penemu pemegang hak paten untuk dapat melaksanakan suatu paten.⁷⁵

Hak itu bersifat eksklusif, sebab hanya inventor yang menghasilkan invensi saja yang dapat diberikan hak, namun ia dapat melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya, misal melalui lisensi.⁷⁶ Hak eksklusif adalah hak yang mendasari pemegang paten untuk untuk memproduksi, menggunakan, menjual, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penjualan barang tersebut. Lisensi dilakukan karena adanya suatu perjanjian pemberian lisensi paten. Jadi, sebelum melisensikan suatu hak paten, terlebih dahulu pemegang paten memberikan izin kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi oleh undang-undang dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Sifat yang khas dari peraturan hukum ialah sifat memaksa, menghendaki tinjauan yang lebih mendalam. Memaksa bukanlah sekali-kali berarti senantiasa dapat dipaksakan. Pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang senantiasa dapat dipaksakan dalam arti yang sebenar-benarnya, tidak mungkin tercapai. Jadi,

⁷⁴ Jatmiko Winarno. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Paten Yang Terdaftar Di Indonesia", melalui [http://journal.unisla.ac.id/pdf/15312015/Independent%20V_Jatmiko%20Winar no.pdf](http://journal.unisla.ac.id/pdf/15312015/Independent%20V_Jatmiko%20Winar%20no.pdf), diakses tanggal 23 Januari 2017, jam 08.00 WIB

⁷⁵ Jatmiko Winarno. *Loc. Cit*

⁷⁶ Saidin. *Op. Cit.*, halaman 227

hukum memaksa dengan berbagai cara, dengan perantaraan paksaan, baik yang langsung maupun tidak langsung, untuk pelaksanaan peraturannya sendiri atau untuk hal lain, dimana prinsipnya adalah memaksa. Peraturan hukum bukanlah memperingatkan, menganjurkan atau meyakinkan, tetapi memerintah, memaksa, walaupun hal ini tidak berarti senantiasa dapat dipaksakan.⁷⁷

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemegang lisensi hak paten adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Paten di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Berbagai redaksi, jika tidak memerlukan kekhususan, penulis hanya menyebutnya dengan Undang-Undang Paten, maksudnya adalah Undang-Undang Paten Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang termasuk dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadi rujukan hukum untuk hal-hal yang terkait dengan hak kekayaan intelektual khususnya hak paten. Adapun pasal-pasal yang secara khusus mengatur mengenai pemegang lisensi hak paten adalah sebagai berikut:

Aturan tentang kewajiban bagi penerima lisensi paten mengenai biaya tahunan diatur di dalam Pasal 21. Untuk menjamin kelangsungan paten itu dari tahun ke tahun, pemegang paten harus membayar biaya. Hasil pembayaran biaya tahunan dan lainnya dari permohonan paten berdasarkan UU Paten menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut

⁷⁷ Sophar Maru Hutagalung. *Op. Cit.*, halaman 25-27

PNBP). Sedangkan menteri dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menggunakan dana dari PNBP yang berasal dari penerimaan segala biaya berkaitan dengan paten. Misalnya, Menteri Hukum dan HAM diberikan kewenangan mengelola persoalan permohonan dan persetujuan pemberian paten, maka dapat menggunakan penerimaan dana yang berasal dari permohonan paten yang menjadi PNBP. Terhadap ketentuan lebih lanjut yang mengatur detail biaya permohonan dan biaya tahunan bagi pemegang paten bakal diatur dalam aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah.⁷⁸ Ada 3 pasal yang mengatur soal pembayaran di dalam UU Paten, mulai dari Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 128.

Pembayaran biaya tahunan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 126 UU Paten bahwasanya pembayaran biaya tahunan kali pertama dilakukan paling lambat enam bulan, terhitung sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan bagi mereka yang permohonan patennya disetujui oleh menteri terkait. Pembayaran biaya tahunan meliputi paten dan paten sederhana. Biaya tahunan pun dibayarkan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan hingga tahun diberi paten. Kemudian, ditambahkan dengan biaya tahunan yang diperuntukkan satu tahun berikutnya. Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lama satu bulan, sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya. Namun demikian, UU Paten mengatur pengecualian

⁷⁸ Hukum Online. 2016. “*Begini Aturan Pembayaran Biaya Tahunan Pemegang Paten*”, melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a8640dd4453/begini-aturan-pembayaran-biaya-tahunan-pemegang-paten>, diakses tanggal 14 Februari 2017, jam 16.25 WIB

pembayaran biaya tahunan paten dan paten sederhana pada tahun pertama sejak tanggal penerimaan hingga tahun diberi paten, kemudian ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya. Pengecualian terhadap klausul tersebut diatur melalui peraturan pemerintah yang menjadi aturan pelaksana dari UU Paten.

Pembayaran biaya tahunan tidak mesti dibayarkan oleh pemegang paten saja. Hal tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 127 UU Paten. Namun, pembayaran tersebut dapat dilakukan oleh kuasa pemegang paten dan apabila ketika pemegang paten tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, maka pembayaran biaya tahunan mesti dilakukan melalui kuasa pemegang paten di Indonesia yang kemudian kuasanya memberitahukan besaran biaya tahunan kepada pemegang paten dan melakukan pembayarannya tersebut atas nama pemegang paten. Mekanismenya, kuasa pemegang paten memberitahukan besaran biaya tahunan kepada pemegang paten yang berdomisili di luar negeri. Kemudian, setelah mendapat informasi, pemegang paten melakukan pembayaran biaya tahunan yang dilakukan oleh kuasa pemegang paten di Indonesia.

Ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 128 bahwa terhadap mereka yang belum membayar biaya tahunan hingga jangka waktu yang ditentukan, maka paten yang sudah dimiliki oleh pemilik paten dinyatakan dihapus. Jadi, pasal ini dapat menjadi suatu ancaman bagi siapa saja pemegang paten yang telat membayar biaya tahunan. Kemudian, terhadap penundaan pembayaran biaya tahunan dapat diajukan pemegang

paten dengan mengajukan surat permohonan dengan menggunakan mekanisme masa tenggang waktu kepada menteri.

Surat permohonan tersebut diajukan setidaknya tujuh hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan. Bagi pemegang paten yang mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan, maka pembayaran tersebut dapat dilakukan pada masa tenggang waktu paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu pembayaran biaya tahunan paten. Terhadap pembayaran biaya tahunan yang dibayarkan setelah mengajukan surat permohonan penundaan ke kementerian terkait, dikenakan biaya tambahan sebesar 100% (seratus persen) dihitung dari total pembayaran biaya tahunan. Maka dengan kata lain, biaya denda jumlahnya sama dengan biaya tahunan pemegang paten.

Sepanjang pemegang paten belum memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran biaya tahunan dalam masa tenggang waktu 12 bulan sejak tanggal berakhirnya batas waktu pembayaran paten, maka terdapat tiga dampak bagi pemegang paten, yakni: Pertama, pemegang paten tidak dapat melarang pihak ketiga untuk melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 misalnya membuat, menggunakan, menyediakan atau menyewakan dalam hal paten produk. Sedangkan dalam paten proses, pemegang paten tidak dapat melarang pihak ketiga menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. Kemudian, pemegang paten pun tidak dapat melisensikan serta mengalihkan paten kepada pihak ketiga. Kemudian, pemegang paten pun tidak dapat

melisensikan serta mengalihkan paten kepada pihak ketiga; Kedua, pihak ketiga pun tak dapat melaksanakan tindakan dari pemegang paten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 antara lain membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan produk untuk dijual atau diserahkan produk yang diberi paten; Ketiga, pemegang paten tak dapat melakukan gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 misalnya membuat, menggunakan, menyediakan atau menyewakan dalam hal paten produk. Sedangkan dalam paten proses, pemegang paten tidak dapat melarang pihak ketiga menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya, selanjutnya perjanjian lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu diberikan sesuai dengan perjanjian dan berlaku di dalam wilayah negara Indonesia. Aturan tersebut diatur di dalam Pasal 76.

Ketentuan perjanjian lisensi diatur di dalam Pasal 78 yang bahwasanya adanya larangan terhadap perjanjian lisensi tersebut yaitu dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi. Maka, perjanjian lisensi tidak dapat dibuat semena-mena. Sedangkan

penjelasan dan aturan tentang pencatatan dan pengumuman perjanjian lisensi diatur di dalam Pasal 79 yang bahwasanya perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan oleh Menteri dengan dikenai biaya, tetapi apabila perjanjian lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Namun, Menteri juga berhak untuk melakukan penolakan atas permohonan pencatatan apabila perjanjian lisensi tersebut memuat ketentuan yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Menteri sesuai yang diatur di dalam Pasal 80. Adapun Peraturan Menteri yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Pengaturan dalam Pasal 80 ini memang membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Kemudian ada pula aturan yang mengatur tentang lisensi-wajib yang terdapat di dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 86.

Lisensi wajib itu bersifat non eksklusif. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 81. Maksud dari “bersifat non eksklusif” di dalam pasal ini adalah lisensi yang dapat diberikan kepada satu penerima lisensi untuk mengeksploitasi paten yang dilisensikan, tetapi tidak dilarang memberikan Lisensi yang sama pada pihak lain. Lisensi-wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 82,

yakni: Pertama, pemegang paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) antara lain membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, menyediakan produk untuk dijual atau diserahkan produk yang diberi paten; Kedua, pemegang paten atau penerima lisensi telah melaksanakan patennya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; Ketiga, paten hasil pengembangan dari paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan paten pihak lain yang masih dalam perlindungan. Jadi, keadaan ini biasanya terjadi dalam pelaksanaan Paten yang merupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan invensi yang lebih dahulu telah dilindung paten. Oleh karenanya pelaksanaan paten yang baru tersebut berarti melaksanakan sebagian atau seluruh Invensi yang telah dilindungi Paten yang dimiliki oleh pihak lain. Jika pemegang paten terdahulu memberi lisensi kepada pemegang paten berikutnya, yang memungkinkan terlaksananya paten berikutnya tersebut, maka dalam hal ini tidak ada masalah pelanggaran paten. Tetapi kalau lisensi untuk itu tidak diberikan, semestinya Undang-Undang ini menyediakan jalan keluarnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar paten yang diberikan belakangan dapat dilaksanakan tanpa melanggar paten yang terdahulu melalui pemberian lisensi-wajib oleh Menteri. Kemudian permohonan lisensi-wajib ini juga dikenai biaya.

Jangka waktu permohonan lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a yaitu dapat diajukan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten, kemudian apabila dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c yaitu dapat diajukan setiap saat setelah paten diberikan, tetapi apabila dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c saja hanya dapat diberikan apabila paten yang akan dilaksanakan mengandung unsur pamaruan yang lebih maju daripada paten yang telah ada. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 83. Kemudian Pasal 84 menjelaskan lebih lanjut tentang lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Menteri jika: Pertama, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan bukti mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang dimaksud secara penuh dan mempunyai fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya; Kedua, pemohon atau kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil; Ketiga, Menteri berpendapat paten dimaksud dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan "skala ekonomi yang layak" adalah paten yang diproduksi dapat dijual dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan hak Pemegang Paten. Kemudia bukti-bukti yang sudah dijelaskan sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi keterangan dari instansi yang memiliki kompetensi yang diberikan atas permintaan pemohon atau kuasanya. Yang dimaksud dengan "instansi yang memiliki kompetensi" adalah instansi yang berkompeten yang sesuai dengan bidang Paten yang diajukan lisensi-wajib.

Pasal 85 juga menjelaskan bahwasanya dalam hal lisensi-wajib apabila diajukan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, maka pemegang paten berhak saling memberikan lisensi untuk menggunakan paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar, Yang dimaksud dengan "saling memberikan Lisensi" adalah Pemegang Paten Invensi A memberi Lisensi kepada Penerima Lisensi yang mempunyai Paten atas Invensi A+1, dan Penerima Lisensi memberi Lisensi kepada Pemegang Paten Invensi A untuk menggunakan Paten atas Invensi A+1. Dan penggunaan paten oleh penerima lisensi tidak dapat dialihkan kecuali jika dialihkan bersama-sama dengan paten lain.

Pemeriksaan atas permohonan lisensi-wajib diatur dalam Pasal 86. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim ahli yang bersifat ad-hoc yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan bidang paten yang diajukan, kemudian tim ahli memanggil pemegang paten untuk didengar pendapatnya. Pemanggilan ini bertujuan untuk mendengarkan pendapat dari Pemegang Paten termasuk alasan Pemegang Paten tidak memberikan Lisensi kepada Pemohon Lisensi-wajib. Lalu pemegang paten wajib menyampaikan pendapat sesuai dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

tanggal pemberitahuan. Jadi, jika pemegang paten tidak menyampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, maka pemegang paten dianggap menyetujui pemberian lisensi-wajib.

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Seperti yang disebutkan didalam Pasal 80 UU Paten bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Menteri, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2016). Peraturan Menteri ini menjadi tambahan rujukan hukum untuk hal-hal yang terkait dengan hak kekayaan intelektual khususnya tentang syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi. PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa pencatatan perjanjian lisensi dilakukan terhadap HAKI salah satunya, yakni Paten.

Pencatatan perjanjian lisensi tersebut dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Menteri dan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi dapat dilakukan secara elektronik atau non-elektronik. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi

secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sedangkan Permohonan pencatatan perjanjian lisensi secara non-elektronik diajukan secara tertulis kepada Menteri. Apabila permohonan pencatatan perjanjian lisensi diajukan oleh pemohon warga negara asing dan juga hak objeknya merupakan milik warga negara asing, maka permohonan pencatatan perjanjian lisensi wajib dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual yang berdomisili di Indonesia. Setiap permohonan pencatatan perjanjian lisensi tersebut wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.

Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pencatatan perjanjian lisensi diterima. Dan apabila dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri akan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dapat dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan. Kemudian apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak juga melengkapi dokumen persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali. Setelah dokumen persyaratan diperiksa dan dinyatakan lengkap, Menteri mencatatkan pencatatan perjanjian lisensi dan mengumumkannya dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pencatatan perjanjian lisensi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan apabila jangka waktu telah berakhir, maka pemohon dapat

mengajukan permohonan kembali dengan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 11 dikatakan bahwa permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yaitu PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2016, maka akan diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, maka pemegang lisensi hak paten akan memperoleh jaminan atas kepastian hukum bagi haknya. Maka, dengan demikian pengaturan hukum terhadap pemegang lisensi paten telah ditentukan dengan jelas didalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

B. Kekuatan Hukum Pemegang Hak Lisensi Paten Dengan Adanya Penghapusan Paten

Ketentuan mengenai kekuatan hukum terkait dengan adanya penghapusan paten terdapat di dalam suatu Undang-Undang Paten. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 130 Undang-Undang Paten. Sesuai yang diatur dalam Pasal 130 Undang-Undang Paten, bahwasanya ada beberapa alasan penghapusan paten yang dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

- 1) Permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri

Penghapusan dari pemegang paten tersebut dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan sendiri oleh Pemegang Paten terhadap seluruh atau sebagian klaim kepada Menteri yang dimana sebagian klaim disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim dimaksud. Namun, penghapusan paten tidak dapat dilakukan jika penerima lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan penghapusan paten. Keputusan mengenai penghapusan paten tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada pemegang paten atau kuasanya dan penerima lisensi atau kuasanya yang kemudian dicatatkan dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik. Penghapusan paten tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya putusan Menteri.

- 2) Putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Penghapusan paten berdasarkan putusan pengadilan dapat dilakukan jika berdasarkan dengan Pasal 132 UU Paten, yakni karena alasan paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan dan paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga; karena alasan paten dimaksud sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama dapat diajukan oleh pemegang paten atau penerima lisensi

kepada Pengadilan Niaga agar paten lain yang sama dengan patennya dihapuskan; dan karena alasan pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib atau pemegang paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap pemegang paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.

- 3) Putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten Paten dapat dihapuskan berdasarkan alasan sebagaimana putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten, jika pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 atau Pasal 128 ayat (1). Menteri wajib memberitahukan kepada pemegang paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum paten dimaksud dinyatakan hapus. Tidak diterimanya surat pemberitahuan oleh pemegang paten dari Menteri, maka tidak mengurangi ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 4) Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Salah satu yang menjadi permasalahan dihapuskannya suatu paten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 Undang-Undang Paten adalah bahwa pemegang paten tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar

biaya tahunan, sedangkan paten tersebut telah dilisensikan kepada pihak lain. Maka, karena dihapuskannya paten yang telah dilisensikan tersebut menimbulkan akibat bagi pemegang lisensi paten.

Kekuatan hukum pemegang lisensi paten dengan adanya penghapusan paten adalah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berdasarkan Undang-Undang Paten dalam Pasal 130 menyatakan bahwa putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, setiap putusan pengadilan yang menyatakan suatu paten dihapuskan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga putusan pengadilan yang telah dikeluarkan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Namun, berdasarkan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Paten bahwasanya pemegang lisensi paten tetap berhak melaksanakan paten tersebut sampai batas jangka waktu yang telah diperjanjikan sesuai dengan perjanjian lisensi yang telah disepakati bersama dengan pemegang paten, walaupun paten tersebut telah dinyatakan dihapus dari kepemilikan pemegang paten. Maka, putusan pengadilan yang menyatakan penghapusan paten tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada lagi haknya penerima lisensi dalam hal melaksanakan lisensi yang dimilikinya karena telah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi. Sehingga, secara langsung perjanjian lisensi tersebut selesai dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya lagi.

C. Akibat Hukum Terhadap Pemegang Hak Lisensi Paten yang Dihapuskan Patennya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Hak milik intelektual merupakan suatu bentuk hak milik yang berada dalam lingkup kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Dalam hal ini, kepemilikan bukan berada pada materinya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia dalam menciptakan karya tersebut. Seperti yang dikatakan oleh W.R. Cornish, bahwa hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial. Namun, ada batasan-batasan tertentu dimana hasil kreasi dan kekayaan intelektual tidak digunakan secara sembarangan, antara lain tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁷⁹

Kebutuhan akan teknologi termasuk teknologi informasi dapat diatasi dengan melakukan invensi, membeli dan atau melakukan alih teknologi. Idealnya langkah-langkah invensi berorientasi pada pengembangan teknologi aktual, utamanya teknologi yang dapat dipatenkan dan bukan teknologi usang yang telah hilang nilai ekonominya. Dengan dipatenkannya teknologi, terbuka peluang kembalinya investasi yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan, dan juga peluang untuk penyebaran teknologi tersebut.

Teknologi yang dipatenkan mempunyai nilai tambah ekonomi. Terbuka kesempatan bagi inventor dan inovator untuk memperoleh hak-hak eksklusif, hak-hak ekonomi berupa royalti yang akan diterima jika inovasi dan invensinya

⁷⁹ Yusran Israini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Ghalih Indonesia, halaman 1

dilisensikan kepada pihak lain. Lebih dari itu seorang inventor yang berhak atas paten lambat laun akan mampu mengatasi persaingan global. Teknologi paten akan mampu memberikan tambahan devisa negara apabila pemilik teknologi paten nasional mengadakan perjanjian lisensi paten dengan pihak pemakai dari luar negeri.⁸⁰ Untuk itu diperlukannya Undang-Undang yang mengatur tentang akibat hukum bagi pemegang lisensi terkait dihapuskan paten yang dilaksanakannya, sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya akibat hukum dapat diartikan akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subjek hukum.⁸¹

Penghapusan paten yang menimbulkan akibat sehingga sangat banyak merugikan pemegang lisensi, maka diperlukan pengaturan hukum yang memadai bagi pemegang lisensi tersebut. Khusus mengenai masalah lisensi ini, karena luasnya cakupan yang hendak dicapai, Undang-Undang Paten ini mengamankan

⁸⁰ Setaiti Widiastuti. 2015. *Kontrak Lisensi: Sarana Pengembangan Teknologi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jurnal, Dosen Hukum Perdata dan Hukum Dagang pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, halaman 52

⁸¹ Irvan Fauzan. 2015. "Pengertian Peristiwa Perbuatan Akibat Hukum dan Hak dan Kewajiban", melalui <http://kingartikel.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-peristiwa-perbuatan-akibat.html>, diakses tanggal 22 Februari 2017, jam 17.30 WIB

kepada Pemerintah untuk mengaturnya lebih lanjut agar selalu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.

Ketentuan Undang-Undang, khususnya pada Undang-Undang Paten telah mengatur tentang hak dan kewajiban dari pemegang paten yang akan menjadi pemberi lisensi paten kepada penerima lisensi paten. Akibat apabila paten tersebut dihapuskan bagi pemegang lisensi paten adalah hilangnya akibat hukum yang ada diantara pemegang paten (pemberi lisensi paten) dengan pemegang lisensi paten (penerima lisensi paten) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Paten. Maka, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak lagi dilaksanakan karena telah hapusnya paten tersebut. Hak dan kewajiban pihak pemberi dan penerima lisensi yang dituangkan ke dalam perjanjian lisensi mereka harus kerjasama yang serasi antara pengalih dan penerima teknologi yang dilandasi oleh semangat saling menguntungkan bagi masing-masing pihak.⁸²

Penghapusan paten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Paten. Kemudian dalam Pasal 134 dijelaskan bahwasanya paten dapat dihapuskan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 130 huruf c, jika pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang telah diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang Paten yakni biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan, biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertamaa sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi paten ditambah biaya tahunan satu tahun

⁸² Ali Sarjuni. *Loc. Cit.*

berikutnya, kemudian pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya. Kemudian dalam Pasal 128 ayat (1) secara jelas dikatakan bahwa apabila dalam hal biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 belum dibayar sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus. Aturan tersebut dapat menjadi sebuah ancaman bagi pemegang paten yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya tahunan.

Dinyatakannya paten dihapus, Menteri memberitahukan secara tertulis dalam bentuk elektronik atau non-elektronik mengenai penghapusan tersebut kepada pemegang paten atau kuasanya dan penerima lisensi atau kuasanya. Kemudian paten yang dinyatakan dihapus dicatat dan diumumkan. Maka, setelah paten tersebut sudah dinyatakan dihapus dengan kemudian dicatat dan diumumkan, berdasarkan yang sudah diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Paten bahwasanya pemegang paten yang dinyatakan dihapus tidak dikenai membayar biaya tahunan lagi.

Penerima lisensi dari paten yang dihapuskan tersebut tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi serta penerima lisensi juga tidak lagi wajib melakukan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dihapus sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 139 ayat (1) dan (2). Namun berdasarkan dengan Pasal 139 dalam hal apabila pemegang paten sudah menerima sekaligus royalti dari penerima lisensi,

pemegang paten wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang paten yang berhak.

Selain hal diatas, lisensi dari paten yang dinyatakan dihapus dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c yaitu penghapusan paten berdasarkan putusan pengadilan yang dilakukan jika paten dimaksud sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama, yang diperoleh dengan iktikad baik, sebelum diajukan gugatan penghapusan atas paten yang bersangkutan tetap berlaku terhadap paten lain. Dan juga tetap berlaku ketentuan bahwa penerima lisensi tetap wajib membayar royalti kepada pemegang paten yang tidak dihapuskan, yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan sebelumnya kepada pemegang paten yang patennya dihapuskan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 140 Undang-Undang Paten.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan penjabaran penulis yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap pemegang lisensi hak paten diatur secara garis besar oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Menurut Undang-Undang Paten ada beberapa pasal yang menjadi pengaturan hukumnya, yaitu: Pasal 21 mengatur tentang kewajiban bagi pemegang paten atau penerima lisensi paten membayar biaya tahunan yang dimana jangka waktu pembayaran biaya tahunan diatur dalam Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 128; Pasal 76 mengatur tentang lisensi; Pasal 78 mengatur tentang ketentuan perjanjian lisensi; Pasal 79 mengatur tentang pencatatan dan pengumuman perjanjian lisensi oleh Menteri; Pasal 80 mengatur tentang ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi yang diatur dengan Peraturan Menteri; Pasal 81 mengatur tentang lisensi wajib bersifat non-eksklusif; Pasal 82 mengatur tentang lisensi wajib; Pasal 83 mengatur tentang jangka waktu pengajuan permohonan lisensi wajib; Pasal 84 mengatur tentang syarat lisensi wajib yang hanya dapat diberikan oleh Menteri; Pasal 85 mengatur tentang hal lisensi wajib; dan Pasal 86 mengatur tentang pemeriksaan atas permohonan lisensi wajib. Sedangkan menurut

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 yang berdasarkan Pasal 80 bahwasanya ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Menteri untuk hal-hal yang terkait dengan hak kekayaan intelektual khususnya tentang syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi dilakukan terhadap HAKI salah satunya, yakni Paten yang dimana pencatatan perjanjian lisensi tersebut dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Menteri dan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kekuatan hukum pemegang hak lisensi paten dengan adanya penghapusan paten menurut Undang-Undang Paten tetap mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak terjadi penghapusan hak paten karena pemegang lisensi sudah terikat pada perjanjian. Seperti apa yang tertulis dalam Pasal 139 ayat (1) bahwasanya penerima lisensi dari paten yang dihapuskan tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi, sehingga putusan pengadilan yang menyatakan hapusnya paten mempunyai kekuatan hukum tetap diberlakukan sampai batas perjanjian lisensi selesai sesuai yang diperjanjikan antara pemegang paten dengan penerima lisensi paten.
3. Akibat hukum terhadap pemegang hak lisensi paten yang dihapuskan patennya menurut Undang-Undang Paten yaitu hilangnya akibat hukum yang ada diantara pemegang paten (pemberi lisensi paten) dengan pemegang lisensi paten (penerima lisensi paten) sebagaimana yang telah diatur dalam

Pasal 137. Penerima lisensi dari paten yang dihapuskan tersebut tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi serta penerima lisensi juga tidak lagi wajib melakukan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dihapus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 139 ayat (1) dan (2). Kemudian berdasarkan dengan Pasal 139 dalam hal apabila pemegang paten sudah menerima sekaligus royalti dari penerima lisensi, pemegang paten wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang paten yang berhak. Selain itu, dalam Pasal 140 menjelaskan juga bahwa lisensi dari paten yang dinyatakan dihapus dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c yaitu penghapusan paten berdasarkan putusan pengadilan yang dilakukan jika paten dimaksud sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama, yang diperoleh dengan iktikad baik, sebelum diajukan gugatan penghapusan atas paten yang bersangkutan tetap berlaku terhadap paten lain dan juga tetap berlaku ketentuan bahwa penerima lisensi tetap wajib membayar royalti kepada pemegang paten yang tidak dihapuskan, yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan sebelumnya kepada pemegang paten yang patennya dihapuskan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan, yaitu:

1. Sebaiknya pengaturan hukum untuk hal-hal yang terkait dengan hak kekayaan intelektual khususnya hak paten terhadap pemegang lisensi hak paten tidak hanya diatur di dalam peraturan perundang-undangan saja, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, tetapi akan lebih baik jika pengaturannya harus dirujuk lagi dengan peraturan-peraturan lain, seperti salah satunya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Jadi, alangkah lebih baik dan akan lebih jelas lagi pengaturan tentang Paten apabila ditambah lagi dengan Peraturan Menteri, Peraturan Presiden atau peraturan-peraturan lainnya yang akan mengatur tentang paten.
2. Sebaiknya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten lebih dijelaskan lagi bagaimana sebenarnya kekuatan hukum pemegang paten dengan adanya penghapusan paten agar kedepannya tidak ada lagi kesalahan dan kesulitan dalam memahaminya dan juga diharapkan bagi para pemegang paten agar tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga tidak akan terjadi penghapusan paten.
3. Seharusnya bagi pemegang lisensi paten juga melaksanakan paten tersebut sesuai dengan perjanjian lisensi agar paten yang telah dihapuskan dari pemegang patennya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi paten

yang dihapuskan patennya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ini juga dapat terlaksana sesuai ketentuannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- C.S.T. Kansil. 2009. *Hak Milik Intelektual*. PT. Bumi Aksara
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Insan Budi Maulana. 2006. *Lisensi Paten*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Much. Nurachmad. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Jogjakarta: Buku Biru
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni
- Rahmi Jened Parinduri Nasution. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Roeslan Saleh. 2011. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saidin. 2010. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sopnar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Perkembangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudargo Gautama. 2008. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Jakarta: Eresco
- Tim Lindsey, dkk. 2011. *Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni
- Yusran Israini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia
- . 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

C. Karya Ilmiah dan Karya Tulis lainnya

Dewi Tuti Muryati. 2013. *Pentingnya Lisensi Wajib Dalam Pelaksanaan Paten*. Jurnal. Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang

Mashunah Hanafi. *Tinjauan Yuridis Tentang Paten Berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001*. Jurnal. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari

Romli Mubarak. 2016. *Alih Teknologi Melalui Perjanjian Lisensi Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*. Jurnal

Setaiti Widiastuti. 2015. *Kontrak Lisensi: Sarana Pengembangan Teknologi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jurnal, Dosen Hukum Perdata dan Hukum Dagang pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta

D. Website/Situs Internet

Ali Sarjuni. 2013. *Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Paten*, yang diakses pada tanggal 20 Februari 2017 di <http://alisarjuni.blogspot.co.id/2013/05/hak-dan-kewajiban-pemberi-dan-penerima.html>

Anonim. 2014. *Hak Paten dan Kasus*, yang diakses pada tanggal 25 Februari 2017 di <http://cewe-batak.blogspot.co.id/2014/11/hak-paten-kasus.html>

Gitaansen. 2015. *Pengertian Objek Hukum Yang Bergerak*, yang diakses pada tanggal 24 Januari 2017 di <http://Gitaansen07Blogspot.co.id>

Hukum Online. 2016. *Begitu Aturan Pembayaran Biaya Tahunan Pemegang Paten*, yang diakses pada tanggal 14 Februari 2017 di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a8640dd4453/begitu-aturan-pembayaran-biaya-tahunan-pemegang-paten>

- Irvan Fauzan. 2015. *Pengertian Peristiwa Perbuatan Akibat Hukum dan Hak dan Kewajiban*, yang diakses pada tanggal 22 Februari 2017 di <http://kingartikel.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-peristiwa-perbuatan-akibat.html>
- Jatmiko Winarno. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Paten Yang Terdaftar Di Indonesia*, yang diakses pada tanggal 23 Januari 2017 di <http://journal.unisla.ac.id/pdf/15312015/Independent%20V%20Jatmiko%20Winarno.pdf>
- Karna Wijaya. Pemahaman Paten, yang diakses pada tanggal 03 Desember 2016 di <http://pse.ugm.ac.id/?p=389>
- Pengertian Pakar. 2015. *Pengertian HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*, yang diakses pada tanggal 04 Desember 2016 di <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan-intelektual.html>
- . 2015. *Pengertian Hak Paten*, yang diakses pada tanggal 25 Januari 2017 di <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-paten.html>
- . 2015. *Pengertian Lisensi Beserta Macam-macamnya*, yang diakses pada tanggal 01 Januari 2017 di <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-lisensi-dan-macam-macam.html>
- Rais Rozali. 2013. *Perjanjian Lisensi / License Agreement*, yang diakses pada tanggal 04 tanggal Januari 2017 di <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/27/perjanjian-lisensi-license-agreement/>
- Recht Han. 2015. *4 Syarat Sahnya Perjanjian/Kontrak Menurut Pasal 1320 KUH Perdata*, yang diakses pada tanggal 04 Januari 2017 di <http://rechthan.blogspot.co.id/2015/10/4-syarat-sahnya-perjanjiankontrak.html>
- Trisna Widyaningtyas. 2014. *Hukum Asuransi*, yang diakses pada tanggal 20 Februari 2017 di <http://trisnasunawar.blogspot.co.id/2014/01/hukum-asuransi.html>
- Yunandar Putra. 2012. *Benda Berwujud dan Tidak Berwujud Sebagai Objek Hukum Perdata*, yang diakses pada tanggal 24 Januari 2017 di <https://www.slideshare.net/mobile/Yeepe/.benda-berwujud-dan-tidak-berwujud-sebagai-objek-hukum-11882411>