

PERJANJIAN LISENSI DAN PERJANJIAN BANTUAN TEHNIK (TECHNICAL ASSISTANCE)*

Oleh: Ita Gambiro, SH.



Milik Industri (Industrial Property) terdiri terutama dari paten, utility model (Paten sederhana), merek dan desain produksi. Hak milik atas milik industri ini dapat dilisensikan kepada orang lain oleh si pemegang hak tersebut, dengan suatu perjanjian yang disebut perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dapat mengenai franchise, memberi kuasa kepada si penerima lisensi untuk mendistribusikan atau menjual produk yang dilisensikan atau hasil dari proses yang dilisensikan serta dapat juga bersama dengan itu dapat dilisensikan commercial and marketing know-how. Perjanjian lisensi juga perlu memuat sekaligus technical assistance dan jasa. Dalam tulisan ini penulis akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan perjanjian lisensi.

I. UMUM

Dalam perdagangan internasional dewasa ini tidak hanya ekspor dari bahan-bahan dan barang-barang hasil industri saja yang mengambil bagian sebagai sumber dana pemasukan bagi suatu negara, akan tetapi juga Milik Intellectual (intellectual Property) mempunyai peranan penting.

Banyak sudah kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditandatangani, apakah kontrak-kontrak/perjanjian-perjanjian antara Pemerintah-Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Asing (G to G), atau Pemerintah Republik Indonesia dengan swasta Asing atau Perusahaan Asing atau Perusahaan Negara dengan swasta Nasioanl, atau Swasta Nasional dengan Swasta Asing dan negara sebagainya.

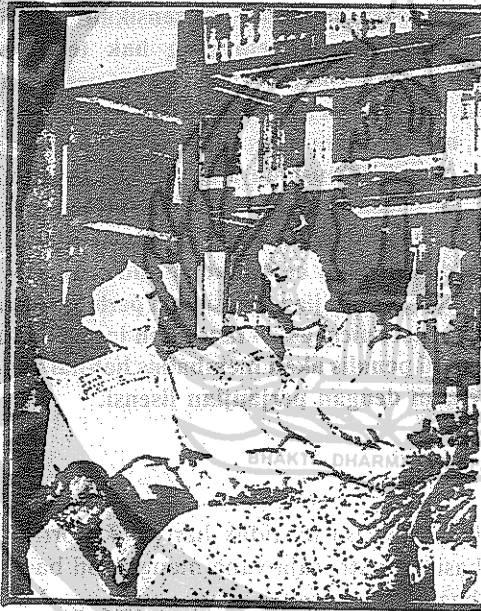
Perjanjian Lisensi yang dibuat dapat berdiri sendiri, akan tetapi dapat pula atau umumnya merupakan bagian kecil dari suatu kontrak yang besar seperti tersebut diatas.

Kebanyakan dari kontrak-kontrak Internasional dipersiapkan, dikonsep atau dibuat draftnya oleh pihak asing, umumnya dalam bahasa Inggris dan

* Disampaikan pada Rangkaian Panel tentang "Beberapa Permasalahan Hukum Di Sekitar Penanaman Modal" oleh: Pusat Pengkajian Hukum (PPH), tanggal 18-20 Juni 1990 di Hyatt Aryaduta Hotel, Jakarta.

Pengadilan Negeri, sedang "Beding van eigenmachtige verkoop" hanya dapat digunakan secara aman, jika ada sikap yang seragam pada para Hakim dan Kepala Kantor Lelang, kiranya petunjuk tersebut dapat diharapkan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jakarta, 18 September 1990

HUKUM dan PEMBANGUNAN

Mengapa tidak berkeinginan mulai nomor depan, jika setiap terbit Anda selalu kehabisan?

Hubungi agen terdekat; atau langsung ke alamat:

Tan Uta : Jl. Cieban No. 5 Jakarta
Telepon (021) 335432

*Di bawah pemerintahan orang-orang besar,
pena lebih berkuasa daripada pedang.*

(Baron Lytton 1803-1873)

*Law is bottomless pit, it is a cormorant, a harpy that devours everything.
Hukum adalah lubang tanpa dasar yang melahap segala sesuatu.*

(John Arbuthnot)

dapat dimengerti oleh semua pihak yang mengadakan kontrak. Walaupun pihak Asing yang mengadakan kontrak bukan dari negara yang berbahasa Inggris.

Sedangkan pihak Indonesia hanya mengadakan usul-usul perubahan atau tambahan dalam mengadakan pembicaraan, pembahasan ataupun negosiasi tentang isi perjanjian tersebut dengan pihak asing yang bersangkutan.

Seperti diketahui, suatu perjanjian adalah merupakan suatu "LEGAL DOCUMENT" dan oleh sebab itu didalam suatu perjanjian adalah sangat penting untuk mempergunakan bahasa serta ungkapan-ungkapan yang dimengerti oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dan harus dikemukakan secara jelas, tepat dan tidak meragukan. Dengan begitu tidak menimbulkan kesulitan dikemudian hari, karena beberapa istilah dapat mempunyai arti yang bermacam-macam atau berlainan diber-bagai negara.

Di dalam draft/konsep Surat Perjanjian yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak asing, umumnya kalimat-kalimatnya panjang-panjang didalam setiap pasal dalam kontrak tersebut dicantumkan begitu banyak koma-komanya sehingga membingungkan orang yang membacanya bagian mana dari kalimat tersebut yang berkaitan dengan bagian-bagian mana lainnya.

Dalam "tawar-menawar" atau biasanya dipakai istilah negosiasi pihak Indonesia itu sudah "overrompeld" dan terus langsung menandatangani Surat Perjanjian tersebut, kemudian dalam pelaksanaannya isi perjanjian tersebut baru terasa bahwa syarat-syarat yang tercantum di dalam kontrak yang telah ditanda tangani sangat berat bagi pihak Indonesia untuk dijalankan dan jika diteruskan juga akan lebih merugikan pihak Indonesia maka timbullah gagasan untuk memajukan supaya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam kontrak yang semacam itu direnegotiate/dinegosiasi kembali.

Belajar hanya dari pengalaman-pengalaman? Ada suatu pepatah Inggris yang mengatakan bahwa "EXPERIENCE IS THE BEST TEACHER" atau pepatah Belanda "MET SCHADE EN SCHANDE WORDT MEN WIJS" yang kira-kira berarti bahwa seseorang akan belajar dari pengalaman-pengalamannya.

Apakah pepatah ini dapat dipertahankan dalam pembuatan-pembuatan kontrak internasional ini yang tidak jarang meliputi jutaan dollar Amerika tersebut?

Berapakah uang, waktu dan tenaga yang terbuang dengan percuma hanya karena belajar dari pengalaman-pengalaman saja?

II. DASAR-DASAR HUKUM KONTRAK DI INDONESIA.

Seharusnya diadakan suatu pendidikan dan latihan khusus bagi ahli hukum di Indonesia tentang segala sesuatu yang menyangkut kontrak dan memperdalam pengetahuan dalam segala hal yang berhubungan dengan pembuatan kontrak/perjanjian, sehingga type kontrak dan materi apapun juga yang diperjanjikan, dapat dipersiapkan, dan untuk dapat mempersiapkan

dengan baik suatu kontrak/perjanjian internasional inilah seorang ahli diharapkan mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah apa yang harus diambil dan pilihan-pilihan mana sajakah yang harus dilaksanakan sebelum mengadakan negosiasi.

Hukum kontrak di Indonesia menganut "sistem terbuka" (open system) yang berarti, bahwa setiap orang bebas untuk membuat segala macam kontrak.

Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tercantum ketentuan sebagai berikut : semua kontrak yang dibuat secara sah menurut hukum, akan mengikat secara hukum mereka yang membuatnya sendiri.

Konsekwensinya dari sistem terbuka (open system) dari hukum kontrak ini adalah ketentuan-ketentuan di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mempunyai sifat sebagai "Optional Law" ini berarti, bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang mereka ingini sendiri sepakati didalam suatu kontrak dan dapat menyampingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Buku III tersebut.

Mahkamah Agung dalam "Cirkulaire" nya pada tahun 1963, menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan lagi diperlukan sebagai suatu "geldende wet", akan tetapi sebagai dokumen yang berisikan hukum ada untuk satu golongan tertentu ("a document containing living law for a certain group")

Jadi dapatlah dikatakan sebagai suatu "rechtboek" saja.

Nasehat Hukum (legal advice)

Dalam mempersiapkan dan menyusun suatu kontrak umumnya terlibat mereka yang meneliti secara yuridis dengan memperhatikan implikasi hukumnya serta yang meneliti segi-segi tehnologis/tehnik dari perjanjian tersebut.

Yang penting bagi seorang ahli hukum adalah untuk meneliti istilah-istilah yang dicantumkan serta perumusan-perumusan/uraian-uraian yang jelas dan terang dan tidak dapat diinterpretasikan berbeda-beda (implied terms) dan penyusunan pasal-pasal yang logis dan teratur secara kronologis, yang penting pula harus diperhatikan hukum yang diberlakukan bagi pelaksanaan isi kontrak tersebut, yaitu dalam negosiasi harus dicoba untuk memberlakukan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk semua peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi kontrak tersebut akan dapat diselesaikan oleh arbitrase dengan hukumnya berlaku di Indonesia serta dapat dibawa ke Pengadilan di Indonesia.

Nasehat hukum seharusnya selalu dimintakan waktu negosiasi dari suatu perjanjian yang berlangsung.

Dianjurkan supaya konsep pertama dari kontrak diteliti oleh seseorang ahli hukum atau dipersiapkan sendiri oleh seseorang ahli hukum sebelum diajukan kepada pihak lawan.

Akan tetapi umumnya di Indonesia, suatu Kontrak Internasional dipersiapkan oleh pihak asing yang mengadakan perjanjian, dan dalam hal inilah kontrak itupun seyogyanya harus diteliti dahulu oleh seorang ahli hukum.

III. PROSES NEGOSIASI

Proses negosiasi ini adalah penting artinya bagi kedua belah pihak yang akan mengadakan kontrak. Yang terpenting adalah agar bagi suatu pihak dapat mendapat hasil yang memuaskan dengan akhirnya membuat/menandatangani kontrak yang menguntungkan.

Biasanya kedua belah pihak mempunyai posisi masing-masing dalam mengutarakan masalah-masalah substansi dari kontrak yang akan diperjanjikan isinya, yang berarti ruang lingkup substansi yang akan datang dinegosiasikan adalah jelas.

Suatu anjuran bagi yang mengadakan negosiasi untuk suatu kontrak adalah jangan melalui negosiasi tanpa adanya pilihan lain atau alternatif lain.

Ada 3 macam kepentingan mutlak diperhatikan dalam negosiasi, yaitu: kepentingan pribadi, kepentingan perusahaan, dan kepentingan nasional.

TEAM NEGOSIASI

Jumlah anggota dari suatu Team Negosiasi adalah tergantung banyak dari kontrak yang bersangkutan. Jika kontrak adalah mencakup lingkup yang sangat luas maka anggota Team sebaiknya terdiri dari experts/pakar dalam bidang technical, bidang komersial dan bidang hukum. Dapat juga mempekerjakan experts/pakar dari luar. Umumnya Team dibagi dua (2) : team tehnik dan team hukum yang kemudian hasilnya dijadikan satu yang merupakan kontrak yang dapat disetujui oleh seluruh Team.

TEMPAT DAN WAKTU UNTUK NEGOSIASI.

Jika satu pihak yang menjadi tuan rumah dalam negosiasi, umumnya yang bersangkutanlah yang menetapkan tempat dan waktu untuk negosiasi. Ini ada keuntungan bagi pihak yang bersangkutan, karena dapat memilih tempat dimana ada access kepada alat-alat komunikasi, korespondensi, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Adakalanya dipilih tempat yang netral, misalnya di hotel yang akan memberikan ketenangan bagi negosiasi yang akan diadakan tanpa ada gangguan.

KONFRONTASI DAN KERJA SAMA ((CO-OPERATION) SELAMA NEGOSIASI ANTARA KEDUA BELAH PIHAK.

Ada 2 tata cara untuk mencapai hasil negosiasi yang memuaskan yang pertama adalah dengan cara "menang-kalah" (Win-loose Style) dan yang kedua

cara "menang-menang" (win-win Style).

Ada pihak yang bernegosiasi memilih Win-Loose style ini, karena dia menganggap bahwa jika dia menang berarti pihak lain akan kalah. Pihak tersebut juga beranggapan bahwa negosiasi berarti berjuang untuk menang. Taktik seperti ini dipakai untuk menahan konsensi (concessions) yang dianggap sebagai suatu kelemahan dari pihak lawan negosiasi. Dengan demikian pihak lawan negosiasi tersebut akan mengikuti cara pihak pertama tersebut.

Dalam hal win-win style dapat dianggap kedua belah pihak menang dalam negosiasi, biarpun dengan "target" yang berbeda kedua belah pihak bisa puas. Dalam hal ini tidak akan ada konfrontasi langsung dan menghindari kecurangan dalam negosiasi. Disamping itu kesabaran adalah faktor yang penting dalam negosiasi.

AKHIR DARI NEGOSIASI

Pada akhir negosiasi kedua belah pihak mengetahui betul apa yang disepakati. Dalam hal ini harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum yang menyangkut kontrak dan kemudian kontrak dapat disusun dan diselesaikan untuk ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

IV. KONTRAK SEMENTARA (OPTION CONTRACT)

Seorang mitra usaha yaitu si penerima lisensi yang berminat jika ia ingin mempelajari terlebih dahulu suatu proyek dapat dilakukan suatu option contract, si penerima lisensi ingin berpikir dan mempelajari terlebih dahulu proyek yang bersangkutan sebelum mengikatkan diri, mungkin membutuhkan beberapa minggu, mungkin juga beberapa bulan untuk mempelajari untung rugi dari proyek yang akan disepakati atau dilaksanakan.

Untuk itu ia dapat meminta informasi lebih lanjut tentang proyek yang bersangkutan kepada si pemberi lisensi. Dalam tenggang waktu diminta untuk berpikir atau mempelajari proyek tersebut, dapat dibuat suatu option contract, yang dalam aspek-aspek tertentu dapat disamakan dengan kontrak yang isinya harus dirahasiakan (secrecy agreement).

Dalam rangka ini jangka waktunya ditetapkan dan jika dalam jangka waktu tersebut si penerima lisensi tidak jadi meneruskan perjanjian, maka hilanglah haknya dan si pemberi lisensi dapat menawarkan lisensi kepada peminat potensial lainnya.

Suatu hal yang esensial dalam "kontrak sementara" (option contract) ini adalah adanya pembayaran yang disebut "earnest money" di Amerika Serikat disebut "down payment" atau "disclosure payment", dan dapat dibayarkan sekaligus atau lumpsom pada waktu penanda tangan atau dalam angsuran bulanan sampai kontrak sementara habis waktunya.

Earnest money adalah penting artinya bagi tujuan-tujuan tertentu misalnya saja sebagai dorongan untuk mengambil keputusan dalam waktu yang cepat

disamping bukti sebagai itikad baik dari sipenerima lisensi jika proyek diteruskan, earnest money ini akan diperhitungkan kemudian.

SUB KONTRAK

Suatu perjanjian dapat dikontrakan lagi kepada orang lain yang disebut sub-kontrak.

Ketentuan ini harus pula dicantumkan dalam kontrak utamanya antara kedua belah pihak yang biasanya ketentuan sub-kontrak ini diikuti oleh persyaratan-persyaratan baik yang menyangkut mutu/kualitas, teknologi, merek, paten, dan lain sebagainya.

V. PERJANJIAN LISENSI.

Milik Industri (Industrial Property) yang terdiri terutama dari paten, utility model (Paten sederhana), merek dan desain produksi. Hak atas milik industri ini dapat dilisensikan kepada orang lain oleh sipemegang hak tersebut, dengan suatu perjanjian yang disebut perjanjian lisensi.

Adalah tidak mungkin untuk menyusun suatu *standar kontrak* atau *model* dari suatu bentuk kontrak yang dapat berlaku untuk segala macam perjanjian.

Jika dipersiapkan juga suatu *model perjanjian*, model inipun hanya dipakai sebagai pedoman saja, yang *isinya* pun tentunya tidak terbatas pada model itu saja, jadi dapat ditambah, tergantung kepada type dari perjanjian itu sendiri, atau mungkin juga beberapa ketentuan tidak dipakai, dengan demikian pula halnya dengan perjanjian lisensi yang tersedia pula beberapa model kontrak.

Berbicara mengenai paten, kita berbicara mengenai teknologi. Lisensi dalam paten diberikan oleh si pemegang Paten kepada orang berdasarkan surat perjanjian yang wajib didaftarkan pada Kantor Paten. Hal ini diatur didalam Undang-Undang No.6 tahun 1989 tentang Paten.

Hal serupa terdapat pula di beberapa negara lainnya seperti antara lain Argentina, Spain, Jepang, Meksiko dan lain-lain yang berarti untuk dapat berlakunya terhadap pihak ke tiga atau sahnyanya suatu perjanjian lisensi harus didaftarkan/diregistrasi terlebih dahulu oleh Pemerintahan yang berarti harus disetujui oleh Pemerintah.

Kita disini wajib tidak membicarakan mengenai lisensi wajib (compulsory license), karena dalam prinsipnya hal-hal yang akan ter-cantum didalam perjanjian akan sama dengan lisensi biasa (Contractual licencie).

Pihak yang memberikan lisensi kepada orang lain disebut "si pemberi lisensi" (atau lisencor), dan pihak lain yang menerima lisensi disebut "si penerima lisensi" (atau licensee).

Bentuk know-how yang tangible yang biasanya merupakan subjek lisensi, adalah "rahasia dagang" dan "technical information" dan perjanjian lisensi disebut "Manufacturing Know-how Agreement". Dalam macam perjanjian

ini dapat dicantumkan, bahwa "si pemberi lisensi" dengan bahan baku, komponen-komponen, intermediaries yang diperlukan dalam teknologi yang dipindahkan melalui lisensi.

Selanjutnya suatu lisensi dapat mengenai hak "franchise", memberi kuasa kepada "si penerima lisensi" untuk mendistribusikan/menjual produk yang dilisensikan atau hasil dari proses yang dilisensikan. Bersama dengan manufacturing dan/atau franchise agreement dapat juga dilisensikan commercial dan marketing know-how. Perjanjian lisensi dapat menyangkut Hak Milik Industri (Industrial Property Rights) yaitu Hak Paten, Paten sederhana (Utility Models), Hak Merek, Hak Desain Produk Industri, disamping know-how baik yang berwujud (tangible know-how) maupun know-how yang tak berwujud (intangible know-how).

Know-how yang berwujud berupa data teknis: spesifikasi, flow-sheets, drawings, blueprints, kalkulasi, working models, analisis dari spesifikasi operating manuals, sumber-sumber suplai, formula-formula dan lain sebagainya.

Know-how yang tidak terwujud, rahasia dagang, pengalaman, keterampilan, knowledge dan lain sebagainya.

Perjanjian Lisensi sebagaimana tersebut diatas perlu memuat sekaligus "Technical Assistance dan Jasa", agar pengalihan yang sebenarnya dapat terlaksana dengan baik.

Perlu pula pembatasan-pembatasan (restrictions), larangan-larangan (prohibitions) dan tie-in arrangement agar dihindari didalam perjanjian lisensi, baik yang menyangkut produksi, pembayaran (termasuk royalty), penelitian, pengembangan dan perekayasaan (R, D, & E), ataupun hal-hal lainnya yang dapat menghambat pengalihan teknologi produk, proses, know-how tersebut.

Praktek-praktek transaksi seperti ini sangat berpengaruh terhadap lancarnya beralihnya teknologi tersebut ke si licensee dan terhadap harga pasar di dalam perjanjian tersebut secara seksama.

A. BENTUK DARI PERJANJIAN LISENSI

Sebagai pedoman dapat dikemukakan hal-hal tersebut dibawah ini sebagai bentuk dari suatu Perjanjian Lisensi:

Bagian pertama: berisikan type dari perjanjian itu sendiri, dalam hal ini perjanjian lisensi dari paten, merek, utility model, disain produk industri atau kombinasi dari yang tersebut diatas atau know-know dan lain-lain.

Bagian kedua: nama dan alamat yang jelas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan biasanya disebut secara singkat saja

- Apa yang diperjanjikan (dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Whereas Clause).
- Definisi/ pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang berulang kali dipakai di dalam kontrak tersebut atau istilah-istilah yang harus diuraikan. Bagian ini dapat juga disebut : Preamble atau Recital dari kontrak.

Bagian ketiga : Bagian ini sebetulnya merupakan "batang tubuh (Body)" dari suatu kontrak/perjanjian itu sendiri yang berisikan ketentuan-ketentuan operatif (operative clauses).

- Pada umumnya isinya menyangkut antara lain :
 1. Informasi, know-how, jasa
 - Tehnis.
 - Komersial
 2. Mutu, supervisi
 3. Perlindungan Perlindungan Paten
 4. Merek
 5. Kewajiban-kewajiban dari si penerima lisensi
 6. Remunerasi dari si pemberi lisensi
 - royalty
 - fee
 - cara pembayaran
 7. Pengalihan dan sub-lisensi
 8. "Boiler Plates"
 9. Ketentuan Umum.

Bagian keempat : Bagian ini adalah merupakan bab penutup atau disebut juga "Implementing Provisions" yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

- Perjanjian dibuat dalam berapa rangkap, dan berapa rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan jika kontrak dibuat dalam dua bahasa harus dinyatakan bahasa mana yang dianggap "resmi" yang berarti jika ada keragu-raguan dalam menginterpretasikan suatu ketentuan/provision maka yang berlaku adalah teks dari bahasa resmi tersebut.

- Pernyataan kapan mulai berlakunya kontrak/surat perjanjian yang bersangkutan, dengan penandatanganan kontrak tersebut akan mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

— Penandatanganan dihadiri oleh saksi-saksi, di bawah tanda tangan dibubuhkan dengan nama yang jelas.

Istilah-istilah yang dipakai di dalam suatu kontrak dapat berupa istilah yang jelas dan dinyatakan secara tertulis didalam kontrak oleh kedua belah pihak (*express terms*).

Disamping itu ada juga istilah-istilah yang tidak jelas dan ternyata tercantum didalam suatu kontrak (*implied terms*), akan tetapi dikehendaki oleh pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian.

Dalam pelaksanaan dari isi suatu kontrak internasional sering terjadi pihak Indonesia sangat dirugikan, karena tidak tahu dan tidak menguasai ketentuan-ketentuan/provisions yang harus dicantumkan di dalam suatu kontrak.

Adakalanya ketentuan-ketentuan yang ada hubungannya dengan kebijaksanaan Pemerintah harus pula diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam membuat suatu kontrak.

Untuk memudahkan menyusun suatu kontrak dan juga supaya hak-hak yang diinginkan oleh suatu pihak tidak lupa dicantumkan, serta lengkapnya materi dimasukkan ke dalam suatu kontrak sebaiknya, sebelum memulai dengan keputusan kontrak, disusun dahulu suatu *check-list*.

— *Checklist* adalah suatu daftar yang berisikan checkpoints yaitu hal-hal/materi yang akan dan seharusnya dicantumkan didalam suatu kontrak sesuai dengan macam kontrak yang akan dibuat.

Daftar yang tercantum didalam bagian ketiga tersebut diatas dapatlah dianggap sebagai suatu *checklist*.

— sebagai contoh : kita ambil beberapa checkpoint saja didalam kontrak pengadaan yang terpenting adalah adalah antara lain :

- a. Preamble
- b. Pemberian lisensi
- c. Teritorial
- d. Persyaratan-persyaratan (lihat bagian ketiga sebelumnya)
- e. Lamanya kontrak
- f. Ketentuan-ketentuan umum dan hukum
- g. Tanda tangan

B. BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERJANJIAN LISENSI.

a. M U T U

Dalam hal mutu ini perlu diperhatikan spesifikasi produk yang dibuat dengan teknologi (*patented technology*)

Mutunya harus sama dengan standar mutu yang telah ada. Jika nama dari si Lisencor muncul pada produk yang dihasilkan, Licencor akan memperta-

hankan standar mutunya, jika tidak akan mempengaruhi reputasinya.

b. PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan setiap tahun (royalty) atau waktu-waktu tertentu (selanjutnya lihat huruf f. tentang royalty).

c. FEED-BACK, CROSS-LICENSING

Biasanya ketentuan mengenai Feed-Back dan Cross-Licensing dimasukkan kedalam kontrak/perjanjian Lisensi.

Jika ada pembaharuan/penyempurnaan dari teknologi (licensed product atau licensed process) yang dilakukan oleh si licensor ataupun oleh si licensee masing-masing harus memberikannya kepada pihak lainnya. Kadang-kadang disebut juga Feed-back jika menyangkut "unpatented know-how".

d. PEMAKAIAN MEREK

Pemakaian suatu merk harus didaftarkan, agar dapat dianggap sebagai "pemakai pertama"/"first user" dan harus dipakai dalam jangka waktu tertentu.

Di Indonesia sesuai Undang-undang No. 21 Tahun 1961 merk yang telah didaftar jika tidak dipakai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dianggap batal.

e. TERITORIAL

Penjualan dari "Licensed Product" diperhatikan batas-batas teritorial yang diharuskan oleh si licensor.

f. ROYALTY

Dalam perjanjian lisensi pembayaran royalty adalah suatu hal yang lumrah.

Yang penting dikaji adalah berapa besarnya royalty yang harus dibayar dan bagaimana cara menghitungnya. Hal ini harus dicantumkan dengan jelas didalam perjanjian yang akan ditanda tangani.

Marilah kita tinjau mengenai royalty ini :

Royalty adalah pembayaran secara teratur oleh licensee kepada licensor terhadap pemakaian hak milik perindustrian/industrial property right (paten, merek, desain produk industri) atau tehnologi yang dialihkan.

Bagi pihak licensee nasional sangat penting artinya harga dari teknologi itu sendiri baik dilakukan melalui pembayaran berupa lumpsum ataupun berupa royalty, mengingat biasanya keterbatasan dana yang tersedia.

Mari kita tinjau pembayaran melalui royalty :

Dalam pembayaran royalty harus diperhatikan berlakunya perlindungan terhadap hak paten si licensor, tinggal berapa tahun lagi karena ini mempengaruhi besarnya royalty yang akan dibayar.

Pembayaran royalty dapat dikalkulasi berbagai cara. Dapat dibayar sekaligus (lumpsum) dan dapat pula sebagai prosentase tetap setiap tahun. Kalkulasi prosentase dapat didasarkan pada :

- penjualan net atau gross dari licensee
- penjualan dari volume penjualan dari licensee
- keuntungan dari licensee
- berdasarkan ongkos manufacturing
- pemakaian bahan baku
- dan lain sebagainya

PEMBAYARAN ROYALTY DALAM LISENSI HAK PATEN

Kalau yang dialihkan adalah hak paten, maka nilai paten tersebut ada kalanya ditaksir berdasarkan "nilai penjualan"/sales value atau "nilai pemakaian"/working value.

Yang dimaksud dengan nilai pemakaian adalah keuntungan yang terdapat dari pemakaian paten yang dilisensikan.

Apa arti "value of paten" atau nilai dari paten tersebut. Banyak orang menulis tentang ini dan bermacam-macam arti yang diberikan oleh penulis-penulis tersebut:

Mereka melihat dari sudut mereka masing-masing, mereka menulis tentang arti :

- a. Nilai dari paten tersebut, untuk si pemegang hak paten
- b. Nilai dari paten untuk masyarakat
- c. Nilai dari paten system untuk masyarakat
- d. Nilai dari penemuan-penemuan yang sudah diberi paten dilihat dari sudut yang memakai paten tersebut
- e. Nilai dari penemuan-penemuan yang sudah diberi paten dilihat dari sudut masyarakat
- f. Dan lain-lain

Kalau dilihat nilai sosial dari penemuan-penemuan, ini dapat tergantung pada sejauh mana tingkat pemakaiannya paten tersebut.

PEMBAYARAN ROYALTY BERDASARKAN ONGKOS MANUFACTURING

Ada kalanya mengkalkulasikan royalty berdasarkan ongkos manufacturing. Cara kalkulasi ini sebetulnya tidak begitu dianjurkan, karena susah untuk menentukan secara jelas apa yang termasuk ongkos manufacturing, khususnya dalam hubungan dengan produk-produk tertentu dalam production range yang lebih luas.

g. FORCE MAJEURE

Satu pihak tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu tindakan dalam keadaan yang memaksa. Keadaan yang memaksa inilah yang disebut Force Majeure. Tindakan tersebut dapat berupa keterlambatan pekerjaan/-supply dari yang telah diperjanjikan atau penghentian pekerjaan sama sekali, atau lain-lain tindakan.

Force Majeure pada umumnya berupa keadaan yang timbul diluar kekuasaan manusia (acts of God) misalnya banjir, taufan dilaut (jika sedang mengangkut barang dengan kapal dan barangnya rusak kena taufan) gempa bumi, perang, strike, lockout, natural resources, dan lain-lain.

Isi dari force majeure ini sering juga diperdebatkan, karena jika terlalu banyak hal-hal/kejadian-kejadian yang dimasukkan kedalam pengertian force majeure, akan merugikan salah satu pihak, sebab setiap kelalaian/kesalahan bisa dilemparkan saja kepada force majeure.

h. ARBITRASE

Ketentuan-ketentuan mengenai arbitrase umumnya dicantumkan didalam suatu kontrak, termasuk kontrak lisensi, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu perselisihan (dispute) yang timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian antara kedua belah pihak diluar pengadilan.

Harus pula diatur tentang *penunjukan arbitrer* dan susunannya, tempat diadakannya arbitrase tersebut dan apakah putusan arbitrase ini *terakhir dan mengikat* kedua belah pihak. Juga perlu pula ditetapkan siapa yang menanggung biaya arbitrase, apakah dibagi sama rata antara kedua belah pihak, ataukah ditanggung oleh salah satu pihak, ataukah ditanggung oleh pihak yang kalah sesudah diadakan arbitrase.

Perlu pula ditetapkan batas waktu bagi kedua belah pihak dalam menunjuk masing-masing arbitrator untuk menghindari pengunduran waktu untuk menyelesaikan perselisihan oleh salah satu pihak, biasanya oleh pihak yang bersalah.

Cara pembentukan arbitrase adalah bahwa masing-masing pihak menunjuk seorang arbitrator, dan jika kedua orang arbitrator ini tidak dapat menyelesaikan maka kedua orang arbitrator tersebut menunjuk arbitrator ketiga seorang yang netral yang diangkat sebagai ketua. Ada kalanya untuk ketua ini ditunjuk ketua kamar dagang dan industri dari negara atau kota dimana arbitrase dilaksanakan. Ketiga arbitrator ini yang memutuskan.

Banyak kontrak-kontrak/perjanjian menunjuk Lembaga Arbitrase di Paris untuk menyelesaikan suatu perselisihan yaitu International Chamber of Commerce di Paris, ini hanya dapat dilaksanakan jika si licensor dan licensee bertempat tinggal di negara anggota dari Institusi tersebut. Di negara-negara tertentu, arbitrase diatur dengan peraturan khusus.

Pasal mengenai arbitrase didalam suatu perjanjian dapat dibuat panjang dan dapat pula dibuat pendek.

Contoh : *SETTLEMENT OF DISPUTES AND ARBITRATION*

1. In the event of any dispute difference or contention in the interpretation or meaning of any the articles to this agreement or reasonable inference therefrom, both parties shall promptly make endeavour to resolve the dispute or differences by amicable mutual discussions and agreement. Should the dispute or differences continue to remain unresolved, both parties may each nominate a person to negotiate and reconcile the dispute or difference to resolve thereby the matter of contention between the parties arising out of the agreement, in the event that these two persons referred to cannot agree within 30 days, they shall nominate a third neutral person to reconcile the dispute or difference.
2. The arbitration shall take place in Jakarta
3. The decision made by the arbitration shall be final and binding upon both parties to the agreement
4. All cost the arbitration shall be borne equally by both parties

i. *HUKUM YANG DIBERLAKUKAN (GOVERNING LAW)*

Dalam perjanjian diusahakan agar dicantumkan bahwa terhadap berlakunya pelaksanaan serta interpretasi dari perjanjian tersebut diberlakukan hukum yang berlaku di Indonesia, dan negara Indonesia mempunyai kuasa/jurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian, terlebih dahulu dapat dilaksanakan penyelesaian melalui arbitrase yang disetujui oleh kedua belah pihak dari transaksi.

Contoh :

1. The laws applicable to the contract (agreement) shall be the laws of Indonesia.
2. This contract (agreement) shall be governed by and construed in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

j. *KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANA*

Kontrak/agreement perlu mencantumkan kapan suatu kontrak mulai berlaku (effective date), karena mungkin saja masih harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya seperti Bank Garantie dan lain sebagainya.

Dapat pula dicantumkan bahwa perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dari pasal-pasal yang ada dalam kontrak dapat diadakan dan hanya berlaku jika disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berjanji, dilakukan secara tertulis dan dilampirkan pada kontrak yang telah ditanda tangani.

Kontrak ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dapat ditambahkan, bahwa kontrak dibuat dalam 2 copy yang kedua-duanya asli (equallegal status) 1 copy untuk masing-masing pihak. Dapat pula kontrak ditandatangani oleh saksi-saksi.

VI. PERJANJIAN BANTUAN TEHNIK (TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT)

Perjanjian Bantuan Tehnik dapat berdiri sendiri, tetapi umumnya merupakan bagian dari agreement yang lebih luas lingkungnya, misalnya investment agreement, terutama bagian dari license agreement. Dapat dikatakan pada dasarnya sama saja dengan kontrak-kontrak lainnya.

Di bawah ini dapat dilihat suatu checklist untuk membuat suatu perjanjian bantuan tehnik sebagai berikut :

- a. Informasi dan Know-how
- b. Asistensi dalam tehnik dan asistensi dalam jasa
- c. Training dari personel
- d. Know-how (future Know-how)
- e. Pemasokan terhadap komponenf. Komersial

a. Informasi dan Know-how

Esensi dari perjanjian ini adalah pengalihan Technical information, knowledge, dan pengalaman yang merupakan asset yang sangat berharga.

Know-how yang tangible dan yang intangible dapat dibedakan dan pengalihan ini.

Selama berlakunya kontrak ini harus ada kepastian untuk mendapatkan know-how dan technical information ini secara terus menerus. Know-how dan technical information ini mencakup banyak segi dari "technical" atau "Manufacturing knowledge".

b. Asistensi tehnik dan jasa (Technical Assistance and service)

Perjanjian lisensi ada kalanya tidak hanya memuat disclosing information dan Know-how saja, akan tetapi juga technical assistance and service, yang dapat mencakup desain dan konstruksi dari "manufacturing plant".

Dianjurkan agar pemakaian kata jasa "jasa/service" disini terbatas pada pemeliharaan dari plant, mesin-mesin dan alat-alat perkakas, selebihnya kata "assistance" dipakai dalam arti "technical aid and assistance" yang dihubungkan dengan "the actual performance" dari perjanjian.

c. Training dari Personnel

Dalam hal proyek yang dibangun adalah proyek besar, maka si licensor dalam memperbantukan tenaga-tenaga ahlinya pada proyek tersebut dan sekaligus dapat mendidik tenaga-tenaga kerja dari si Licensee.

Harus jelas pula dicantumkan untuk berapa lama tenaga ahli tersebut akan berada di "plantsite", jam kerjanya dan kondisi-kondisi lainnya. Harus jelas pula biaya-biaya yang bersangkutan. Dicantumkan siapa yang menanggungnya.

d. Know how (future know how)

Lihat feed back dan cross licensing tersebut diatas.

e. Pemasokan terhadap komponen

Dalam melaksanakan lisensi dapat pula diadakan pemasokan terhadap komponen, bahan-bahan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Jangan sampai ada kewajiban bagi si licensee memasoknya dari licensor (tying clause), akan tetapi si licensee dapat membelinya dari sumber lain.

f. Komersial

Biasanya si licensor juga mempunyai keahlian dalam memasarkan/menjual dan distribusi, disamping keahlian dalam manufacturing.

VII. PENUTUP

Demikian hal-hal yang dapat disampaikan tentang License Agreement. Hal yang dikemukakan di atas adalah merupakan ilustrasi dari salah satu License Agreement, yang memberikan idee bagaimana memformulasikan suatu License Agreement.



Kami hanya membantah

Tetapi kenapa serdadu berteriak dan menembak ?

(William Raip Inge)

