

SEGI-SEGI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM MASALAH PERJANJIAN LISENSI

oleh : Prof. Mr. Dr. S. GAUTAMA

Perjanjian-perjanjian lisensi yang mencakup pemberian hak untuk memakai merk-merk dagang atau patent-patent yang terkenal dan "technical know-how"-nya sering terjadi dalam praktek perdagangan internasional. Produsen dari negara-negara industrialis yang maju hendak memasarkan barang-barang dengan merk-merk dan patent-patent yang kenamaan itu dipasaran negara-negara berkembang (*developing countries*).

Seringkali terdapat halangan-halangan di negara-negara berkembang ini untuk usaha secara langsung dari para pihak industrialis dan produsen asing. Barang-barang bersangkutan harus diproduksi secara lokal, untuk memajukan industri dan ekonomi dari negara-negara yang sedang berkembang ini dan membuka lapangan kerja baru. Maka seringkali yang dipakai adalah bentuk *perjanjian lisensi*. Para industrialis dari negara-negara maju memberikan lisensi (*licensor*) kepada usahawan-usahawan dari negara-negara berkembang (*licensee*).

Aneka sistim hukum.

Kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dilaksanakan menurut Perjanjian Lisensi dapat berlangsung dalam negara-negara yang bersangkutan (dari pihak *Licensor* atau dari *Licensee*), tetapi juga didalam negara ketiga.

Misalnya pengusaha Jepang memberikan lisensi kepada usahawan Indone-

juga meliputi negara-negara Ascan lainnya disamping Indonesia.

Dalam kemungkinan pertama kita melihat dinegara pihak *Licensee* (penerima lisensi).

Disamping itu kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan dari Perjanjian Lisensi tersebut, walaupun terjadi didalam salah satu dari negara ini, bisa juga mempunyai akibat-akibat didalam negara-negara bersangkutan itu atau didalam negara-negara lain. Pelaksanaannya bisa dalam negara-negara yang berbeda atau akibat-akibat daripada kegiatan-kegiatan ini dapat pula terjadi di negara-negara yang berlainan. Semua ini mendorong kearah persoalan karena adanya lebih dari satu macam sistim hukum hingga harus dijawab pertanyaan : *sistim hukum manakah yang harus berlaku?*

Mungkin sistim hukum dari negara tertentu yang berkaitan dengan Perjanjian Lisensi ini adalah yang menentukan hukum yang harus berlaku. Tetapi hal ini tergantung kepada apa yang ditentukan oleh hukum bersangkutan itu sendiri. Adalah mungkin bahwa seluruh perjanjian ini jatuh dibawah sistim hukum yang mengaturnya itu. Atau hanya beberapa bagian tertentu daripada perjanjian ini yang dicakup oleh peraturan itu. Hal ini tergantung dari kenyataan sampai seberapa jauh perundang-undangan negara bersangkutan mengatur persoalan lisensi bersangkutan ini.

apakah akan diatur seluruhnya oleh sistim hukum bersangkutan itu atau tidak.

Bisa diatur oleh lebih dari satu sistim hukum

Mungkin pula bahwa transaksi bersangkutan dapat diatur oleh *lebih dari satu sistim hukum* negara tertentu. Misalnya status hukum dari suatu pihak dapat diatur oleh hukum daripada negara dimana usaha badan ini dilakukan atau dimana adalah tempat usaha badan ini dilakukan atau dimana adalah tempat usahanya yang paling utama (*principal place of business*).

Tetapi persoalan perpajakan daripada transaksi bersangkutan ini bisa diatur secara berlainan. Pajak ini dapat jatuh dibawah hukum daripada negara bersangkutan, yaitu negara dimana adalah tempat usaha daripada Badan Hukum itu. Tetapi mungkin pula bahwa pajak ini ditarik menurut sistim hukum daripada negara lain. Jadi macam-macam sistim hukum yang berlaku. Dan hukum-hukum berlainan yang berlaku ini mengenai transaksi tertentu itu. Jadi dalam contoh tadi kita saksikan bahwa lebih dari satu sistim hukum yang dapat diperlakukan untuk transaksi Perjanjian Lisensi bersangkutan.

Misalnya, jika dilakukan produksi di dalam negara daripada sipenerima lisensi, yaitu dalam contoh kita diatas sipengusaha Indonesia, kita saksikan dalam praktek bahwa mungkin dilakukan ekspor daripada produksi bersangkutan ini kenegara lain.

Hasil daripada usaha produksi ini menurut kenyataan dapat dipajakin oleh negara dimana berada pihak yang menerima lisensi.

Atau mungkin pula bahwa pajak ini dapat ditarik dinegara lain.

Misalnya pajak mengenai Pendapatan, Pajak Penjualan dapat diletakkan di negara sipenerima lisensi. Tetapi dapat pula di negara lain, tergantung daripada dimana sebenarnya penjualan telah berlangsung daripada interpre-

barang-barang bersangkutan.

Hak atas merek ditentukan menurut hukum dari negara dimana merek itu didaftarkan.

Ada aneka kemungkinan mengenai hukum yang harus dipakai ini. Seperti sudah seringkali kami kemukakan, maka berlakunya suatu hak milik perindustrian, suatu hak atas merk tertentu, tergantung daripada hukum dari negara yang memberikan pendaftaran ini atau *dinegara dimana pendaftaran dilangsungkan*.

Akan tetapi mengenai betapa jauhnya, betapa luasnya hak-hak bersangkutan ini, tergantung bukan saja daripada negara di mana pendaftaran ini berlangsung, Mungkin pula hukum dari negara lain yang berlaku. Sebagai contoh dapat disebut disini bahwa hukum daripada negara yang melakukan pendaftaran ini, dapat memberikan hak kepada sipemegang pendaftaran merk atau kepada pihak yang menerima lisensi daripadanya, untuk menghindarkan diimpornya barang-barang yang merupakan konkurensi dengan produksi merk yang telah didaftarkan itu.

Akan tetapi hukum daripada negara darimana dilakukan ekspor ini, tidak membolehkan adanya pembatasan secara geografis mengenai ekspor ini. Misalnya, sipenerima lisensi di Indonesia, dapat berdasarkan peraturan di Indonesia diberikan perlindungan bahwa impor daripada barang-barang dengan merk yang bersamaan di dalam wilayah Republik Indonesia dilarang. Sebaliknya, hukum daripada Amerika Serikat sebagai negara daripada sipemilik asal merk bersangkutan itu (sipemberi lisensi), tidak mengenal pembatasan daripada ekspor-ekspor ke negara-negara lain, misalnya ke Indonesia, karena perundang-undangan mengenai anti-trust daripada negara Amerika Serikat ini tidak membenarkan adanya pembatasan-pembatasan ekspor kepada negara-negara tertentu itu.

tertentu, dapat diadakan pengkaitan dengan sistim-sistim yang berbeda. Tidak hanya satu macam hukum saja, yang berlaku untuk Perjanjian Lisensi.

Belum diatur dalam Undang-Undang Merek Indonesia.

Dalam Undang-Undang Merek Indonesia yang kini berlaku tidak diatur perjanjian lisensi. Karena tidak diatur, bukan berarti bahwa perjanjian sedemikian itu adalah terlarang. Sebagai contoh misalnya kita sebut disini lembaga soal "trust" yang dikenal dalam sistim hukum Anglo Saxon. Di Indonesia tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tetapi lembaga Trust ini dapat saja dibuat dan dilaksanakan pula di Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis dan berdasarkan isi daripada perjanjian yang telah dimufakati oleh para pihak ini. Seperti diketahui maka perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak ini mengikat mereka sebagai Undang-Undang.¹⁾

Perjanjian lisensi perlu diatur.

Dalam Rancangan Undang-Undang Pembaharuan Hukum Merk untuk Indonesia, kita saksikan bahwa telah diatur pula masalah lisensi ini. Jadi dalam waktu tidak terlalu lama, dapat diharapkan bahwa perundang-undangan nasional kita akan mengatur juga perjanjian lisensi ini.

Memang menurut hemat kami adalah lebih baik bilamana sistim lisensi ini diatur. Dengan demikian maka Pemerintah dapat mengadakan pengawasan tertentu. Dapat ditentukan misalnya bahwa perjanjian-perjanjian lisensi ini harus didaftarkan pada Direktorat Patent dan Hak Cipta di Jakarta. Dengan demikian dapat diadakan kontrol. Misalnya ditentukan bahwa syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Terutama untuk membina dan

melindungi kepentingan daripada pengusaha Indonesia yang umumnya lebih lemah. Misalnya dapat ditentukan bahwa pemberian lisensi ini harus sedikit-dikitnya beberapa tahun tertentu.²⁾ Hal ini adalah untuk menghindarkan bahwa penerima lisensi Indonesia ini akan ditinggalkan ditengah jalan. Jika tidak ditentukan waktu tertentu, maka sewaktu-waktu dapat diakhiri pemberian lisensi oleh pihak pemilik merk.³⁾ Dalam hal demikian maka akan dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi pihak pengusaha Indonesia. Bukankah, dengan itu usaha-usaha dari pihak Indonesia ini untuk memperkenalkan merk dari luar negeri ini dan memasarkannya di Indonesia, dengan mengorbankan banyak biaya dan usaha, sekonyong-konyong dapat dihentikan oleh pihak pemilik merk dari luar negeri ini, setelah ia melihat bahwa pasaran di Indonesia mulai berkembang dan merk-merknya sudah terkenal, hingga dapat ia menghentikan saja pemberian lisensi ini kepadanya lebih banyak keuntungan atau dapat memakai sistim "stroroman", kedok tertentu yang sekarang ini setelah keadaan berubah dan merknya sudah terkenal di Indonesia, dengan mudah dapat memasarkannya dengan keuntungan yang seluruhnya jatuh ketangan si pemilik merk asing itu!

Dapat juga ditentukan bahwa pembayaran *royalty* kepada sipemilik merk ini hanya dapat sekian persen saja, hingga tidak terlalu berat bagi sipemilik Indonesia.

2. Kurang lebih sejalan dengan ketentuan tentang Keagenan Tunggal yang baru saja diadakan. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian no. 295/M/SK/7/1982, tgl. 24-7-1982 ditentukan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk jangka waktu pemberian keagenan tunggal ini (pasal 41).

3. Klausula-klausula dalam *Licence Agree-*

Jaminan bagi sipemeri lisensi.

Sebaliknya dapat juga misalnya diberikan jaminan kepada sipemilik merk luar negeri, bahwa apabila ia memberikan hak kepada *licensee* (penerima lisensi) di Indonesia, maka ia sebagai pemilik merk luar negeri, dianggap terus memakai merknya itu di dalam wilayah Indonesia.

Dengan demikian maka ia tidak akan kehilangan hak pendaftaran merknya di Indonesia ini. Karena seperti diketahui maka hak atas pendaftaran suatu merk ini dapat menjadi hilang dan menjadi batal jika terhenti pemakaiannya secara berturut-turut untuk lebih dari tiga tahun lamanya atau tidak dipakainya enam bulan sejak didaftarkan merk tersebut di Indonesia 4)

Kekhawatiran dari pemilik luar negeri mengenai hilangnya hak atas pendaftaran karena ia sendiri dianggap tidak memakai, karena pemakaian di Indonesia oleh pihak *licensee* dianggap pemakaian oleh pihak lain dan bukan oleh sipemilik merk, akan tidak lebih lama berlaku.

Bahaya kehilangan pendaftaran atas merk ini memang mungkin terjadi. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pernah diputuskan belum lama berselang, bahwa pemakaian dari merk dagang rokok yang terkenal dari Inggris yang telah memberikan lisensi kepada suatu Perusahaan Nasional untuk memproduksinya dengan memakai merk yang terkenal itu, dianggap sebagai pemakaian bukan oleh sipemilik merk Inggris ini. 5) Pihak usahawan Indonesia telah dianggap yang memakai merk itu. Maka pemilik merk Inggris yang terkenal ini harus mengalami bahwa pendaftaran atas merknya di Indonesia dianggap tidak berlaku lagi karena ia tidak memakainya lebih lama di dalam wilayah Republik Indonesia.

4. Lihat pasal 18 ayat 1 sub b dan c Undang-Undang Merk Indonesia no. 21 tahun 1961

Suatu keputusan yang sesungguhnya menurut hemat kami kurang berdasar dan dapat merugikan kepercayaan dari pihak luar negeri atas keadaan keadilan dan hukum di Indonesia. Karena usaha untuk membajak merek-merek terkenal dari luar negeri, ternyata diberikan perlindungan oleh pihak Pengadilan!

Masalah-masalah Hukum Perdata Internasional.

Oleh karena merek-merek ini dimiliki oleh pemilik dari luar negeri, dan merek-merek ini dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia serta diproduksi dan dipakai dengan diberikan lisensi, kepada pengusaha-pengusaha Indonesia, timbullah persoalan-persoalan yang mengandung unsur-unsur asing (*foreign elements*). Seperti telah diuraikan diatas persoalan-persoalan yang dihadapi ini bersifat Hukum Perdata Internasional (HPI) karena adanya unsur-unsur luar negeri ini.

Pertanyaan timbul mengenai hukum yang harus dipakai. Untuk Perjanjian Perjanjian Lisensi ini hukum manakah yang berlaku?

Kita melihat adanya berbagai titik pertemuan dan kita saksikan pula adanya kaitan-kaitan dengan sistim-sistim hukum dari luar negeri (dari sipemilik merk).

Persoalan timbul tentang hukum yang harus diperlakukan untuk perjanjian-perjanjian semacam itu. Ini merupakan pokok inti daripada masalah Hukum Perdata Internasional yang hendak menjawab pertanyaan hukum manakah yang harus diperlakukan jika terjadi hubungan-hubungan hukum dalam bidang Perdata yang mengandung unsur-unsur asing ini. 6)

6. Untuk madzah tertentu pengertian sempit dari HPI justru dibatasi pada persoalan "Hukum mana yang harus dipergunakan" ini (*applicable law*) Van Zeven bergen menamakannya "hukum untuk mempergunakan hukum" (*Rechtstoepassing*). Lihat buku ini, Huk.

Apabila terjadi suatu sengketa di kemudian hari antara pihak pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima (*licensee*) maka terjadilah persoalan hukum. Mengenai hukum yang harus diberlakukan ini timbullah tanda tanya. Sesungguhnya hukum mana yang harus dinyatakan berlaku? Dalam menentukan hukum yang harus berlaku untuk Perjanjian Lisensi bersangkutan ini, kita hadapi hal-hal yang agak kompleks. Hubungan yang tidak mudah ini disebabkan karena menurut kenyataannya telah timbul hubungan-hubungan "internasional" dengan unsur-unsur yang beraneka ragam titik-titik taut dengan sistim-sistim hukum dari lebih daripada satu negara.

Karena adanya unsur-unsur luar negeri ini maka timbullah permasalahan tentang hukum yang harus berlaku dalam hubungan yang kompleks itu tidak selalu pertanyaan akan hukum yang harus dipakai ini, dapat dijawab secara mudah. Pihak pemilik merk atau pemberi lisensi yang memberikan teknologi tertentu ini berada disatu negara. Dan pihak yang menerima lisensi atau yang menerima teknologi ini berkediamaan di negara lain.

Hak-hak dan kewajiban dari para pihak yang terikat dalam Perjanjian Lisensi ini berada dibawah sistim-sistim hukum yang berbeda. Pihak pemberi lisensi berasal dari suatu negara tertentu sedangkan pihak penerima lisensi dari negara yang lain. Misalnya pemberi lisensi adalah dari Amerika Serikat, sedangkan sipenerima lisensi dari Indonesia.

Pemerintah perlu mengatur jangka waktu dan maksimum jumlah Royalty untuk lisensi.

Setelah melihat berbagai kemungkinan dan persoalan-persoalan yang dapat timbul karena adanya hukum yang beraneka ragam, perlulah kiranya pemerintah kita mengadakan keten-

Seperti telah disinggung diatas, pemerintah dapat mengatur beberapa lama minimum suatu lisensi yang diberikan oleh pihak luar negeri kepada pengusaha Indonesia harus berlangsung.

Dapat ditentukan pula syarat-syarat bahwa pihak pemberi lisensi ini memperoleh persentase tertentu yang tidak boleh dilebihi. *Persentase yang maksimum* daripada hasil produksi dana penjualan yang dilakukan oleh sipenerima lisensi Indonesia itu.

Royalty ini dalam persentase tertentu dapat bebas ditransfer kenegara daripada sipemberi lisensi. Tetapi perlu dibayar suatu "*withholding tax*", seperti sudah ditentukan sekarang dalam peraturan mengenai Pajak Bunga, *Dividend* dan *Royalty* yang sudah berlaku.⁷⁾

Umumnya didalam Perjanjian-perjanjian Lisensi ini dinyatakan bahwa si penerima lisensilah yang harus membayar "*withholding tax*" dan pemberi lisensi menerima bersih sekian persen yang telah dimupakati itu. Oleh Pemerintah dapat ditentukan bahwa maksimum persentase yang boleh dibayar oleh pihak penerima lisensi Indonesia ini mencakup pula jumlah yang menurut perjanjian mereka harus dibayarkan untuk kepentingan dari sipenerima lisensi. Kemudian dapat diadakan syarat-syarat tertentu mengenai keharusan untuk mengadakan *latihan dan training* daripada pihak penerima lisensi. Dan kemudian setelah sekian tahun maka pihak penerima lisensi. Dan kemudian setelah sekian tahun maka sipenerima lisensi ini akan dapat bebas melakukan produksi sendiri dan tetap diperbolehkan memperdagangkan barang-barang yang telah diproduksinya itu dengan merk daripada si pemberi lisensi. Atau dapat diadakan pembatasan tertentu mengenai pemakaian ini misalnya tak boleh diekspor ke negara-negara lain dan dibatasi untuk pasaran Indonesia saja, dan se-

bagainya. Peraturan ini diperlukan untuk menghindarkan bahwa setelah barangnya dimajukan dipasaran Indonesia ini, mendadak sipemberi lisensi menyetop dan meninggalkan sipihak penerima lisensi Indonesia itu. Yang belakangan ini justru telah membuka pasaran dan telah mengorbankan banyak biaya serta usaha untuk memperkenalkan barang-barang daripada sipemberi lisensi itu dalam pasaran di Indonesia.

Pendaftaran lisensi perlu.

Dapat disyaratkan pula bahwa Perjanjian Lisensi ini harus didaftarkan pada Direktorat Patent dan Hak Cipta. Jika hal ini tidak dilakukan, maka Perjanjian Lisensi bersangkutan tidak dapat berlaku dan adalah batas untuk Indonesia.

Pengawasan atas terpenuhinya persyaratan

Dapat juga didalam rangka pendaftaran ini diperiksa apakah sudah dipenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia berkenaan dengan lisensi itu. Jika tidak dilakukan ini, jika syarat-syaratnya kurang atau jaminan-jaminan untuk peralihan teknologi tidak cukup terjamin, maka Pemerintah tidak akan memberikan persetujuan untuk Perjanjian Lisensi ini. Perjanjian Lisensi ini tidak akan dapat didaftar.

Hukum yang berlaku ditentukan.

Perjanjian Lisensi ini juga dapat diikat kepada syarat bahwa sistim hukum yang berlaku adalah hukum dinegara yang memberikan persetujuan untuk perjanjian Lisensi ini dan dimana Perjanjian akan dilaksanakan, yaitu di Indonesia.

Pilihan hukum oleh para pihak sendiri.

yang membolehkan pilihan hukum ini dapat disusun sebagai berikut :

"Dengan tidak menghiraukan tempat dimana perjanjian ini telah diadakan, tempat dimana perjanjian ini dilaksanakan atau lain-lain hal, maka perjanjian ini dan segala perbaikan-perbaikannya, perubahan atau supplement-supplementnya, akan ditentukan dan diatur oleh, serta hubungan hukum antara para pihak dalam hal ini akan ditentukan sesuai dengan hukum dari negara Republik Indonesia⁸ Perumusan ini adalah yang diusulkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) Geneva dalam studi mereka tahun 1977 "*Licensing Guide For Developing Countries, Guide On The Legal aspects of the negotiation and preparation of Industrial Property Licenses And Technology Transfer Agreements appropriate to the needs of Developing Countries*" yang mengkedepankan formula sebagai berikut : "*Regardless the place of Agreement, the place of performance, or otherwise, this agreement, and all amendments, modifications, alterations or supplements hereto, shall be construed under, governed by, and the legal relations between the parties hereto, determined in accordance with the laws of (specified contry or political sub division thereof)*".⁹ Demikianlah segi-segi HPI yang dapat dihadapi dalam praktek berkenaan dengan masalah pemberian dan penerimaan lisensi dan peralihan teknologi ini. Suatu masalah yang telah ditinjau khusus dalam forum internasional dari organisasi-organisasi yang berkecimpungan dalam persoalan peralihan teknologi dan hak milik intelektual seperti disebut tadi.

HPI hukum yang hidup.

Ternyata bahwa HPI memang me-

8. Atau disebut disini lain negara yang di-

rupakan Hukum yang hidup ! Masalah masalah yang dihadapi mengenai hukum yang harus berlaku ini, merupakan masalah-masalah pula yang sedang ramai diperbincangkan dalam forum-forum internasional diantara kalangan kalangan sarjana hukum Internasional, baik dalam rangka PBB, dan organisasi organisasi seperti UNCTAD, UNCTRAL, UNIDO, dan juga oleh organisasi internasional yang bekerja sama dengan PBB seperti WIPO World In-

tellectual Property Organization Geneva, ICC di Paris, Dapat pula disebut dalam rangka ini karya dan usaha dari para sarjana hukum Asia Afrika, Asian-African Legal Consultative Committee (AALCC). Bukti bahwa persoalan-persoalan HPI ini selalu menarik perhatian, baik hukum nasional daripada negara-negara yang sedang berkembang, seperti negara kita Indonesia yang sedang giat-giatnya mengadakan pembangunan, juga dalam bidang hukum ini !

**SK. INDEPENDENT BEROPLAH TERBESAR
DI INDONESIA BAGIAN TIMUR**

Lensa Utara

PENGAWAL DAN PENGAMAL PANCA SILA & UUD 1945.

ALAMAT: JLN. JEND. A. YANI 11 - TILP. 4564 MANADO.

Orang yang mempunyai keyakinan, keriangannya kelihat-an di wajah sedang kesedihannya tetap tersimpan di hati.

(Peribahasa Arab)

Ada tiga macam tentang kepercayaan, karena ilham, ka-rena penerangan atau karena adat kebiasaan.

(Pascal)