



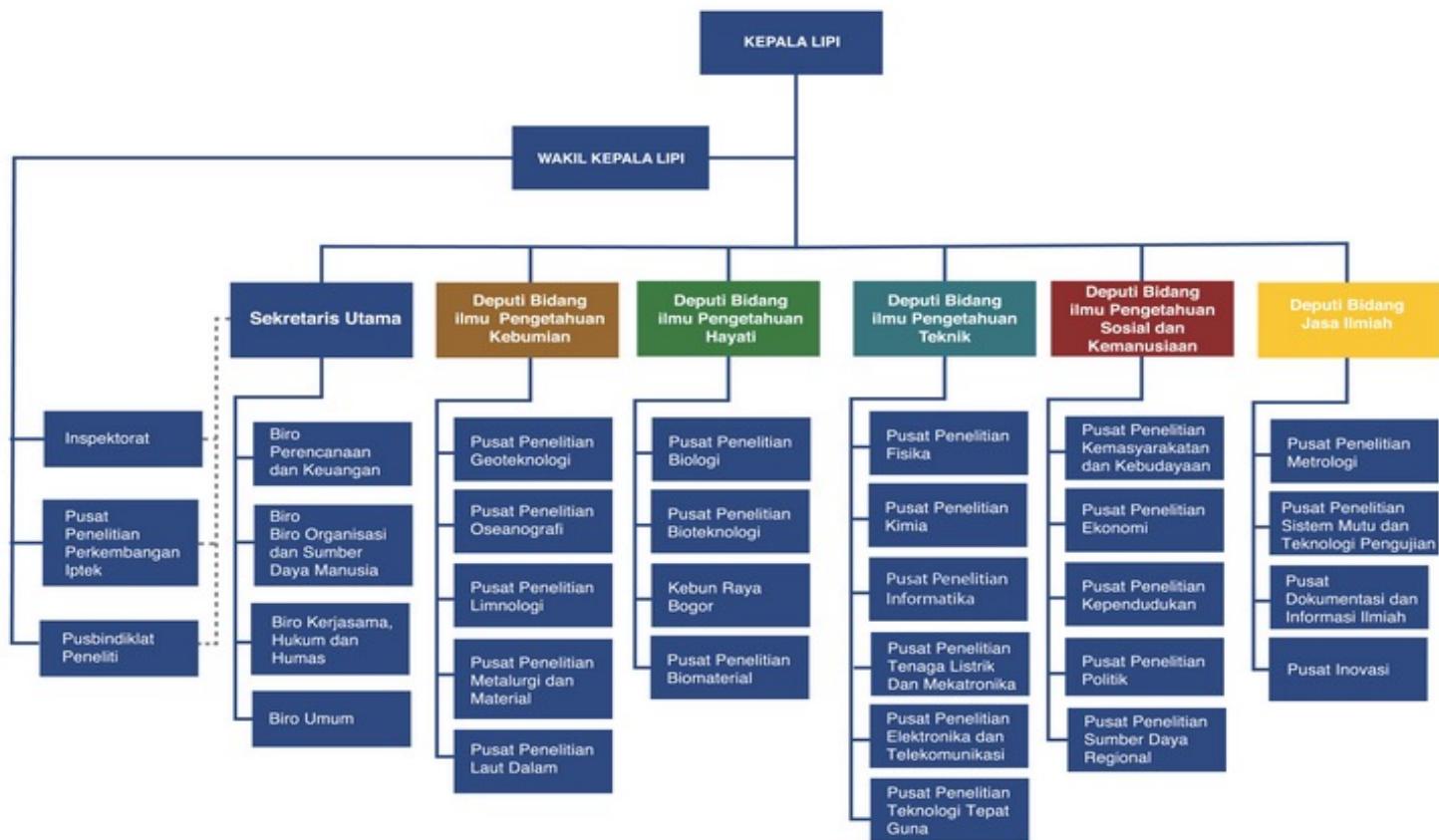
Manajemen Alih Teknologi: Hilirisasi Riset melalui Kerjasama Lisensi

UNRI, 23 Juli 2021

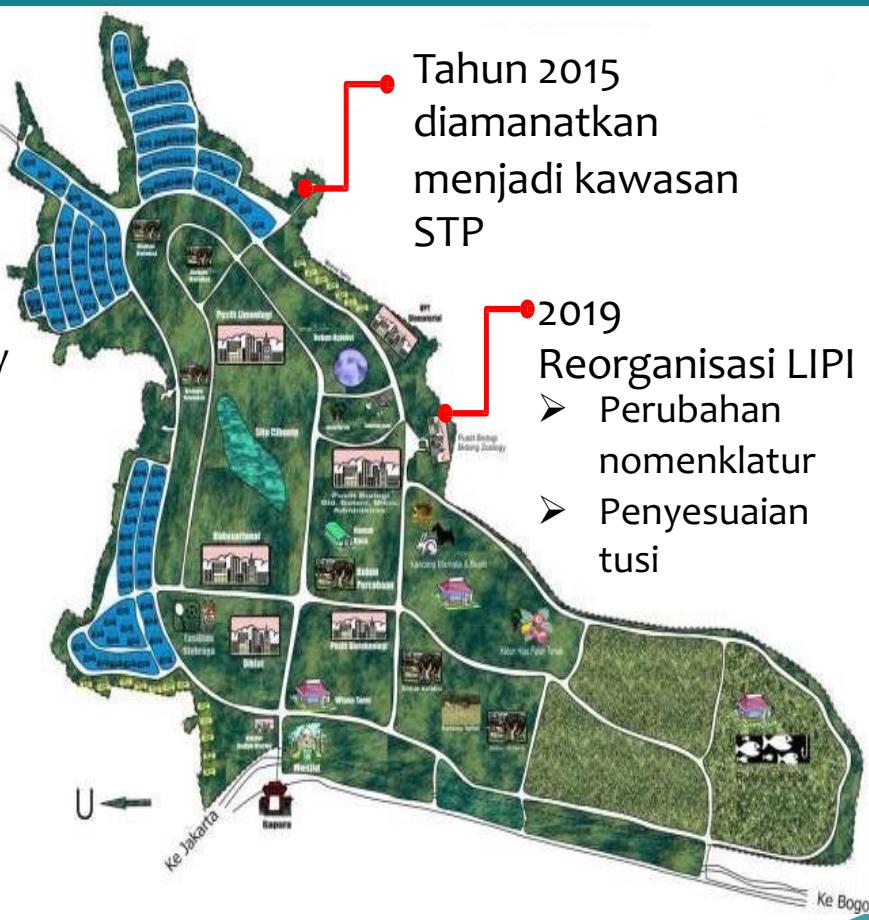


Theresia Ningsi Astuti
Koordinator Alih Teknologi Dan Inovasi Bisnis
Pusat Pemanfaatan Dan Inovasi Iptek -LIPI
Hp. 081211624866
Email: ther001@lipi.go.id

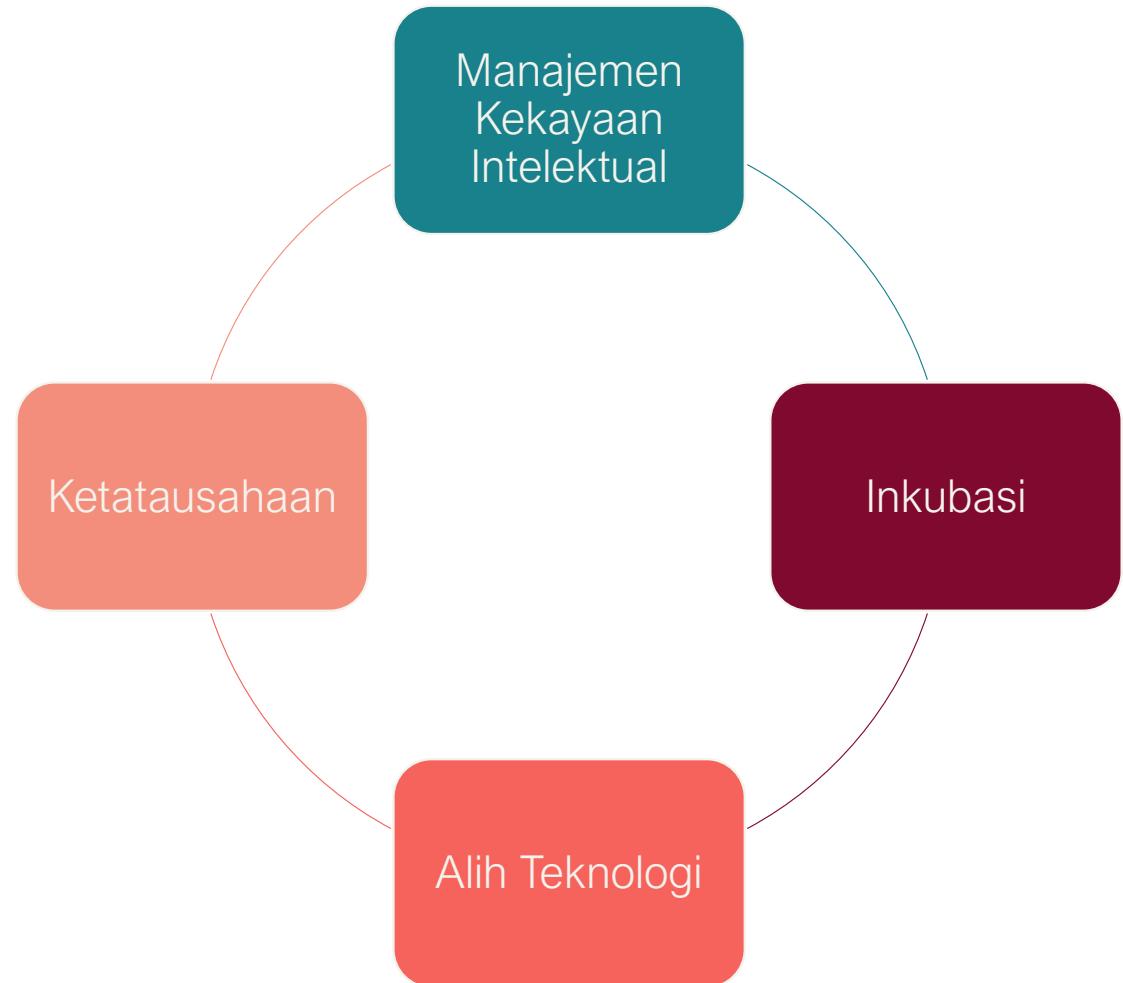
Struktur Organisasi LIPI



Sejarah Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Iptek LIPI



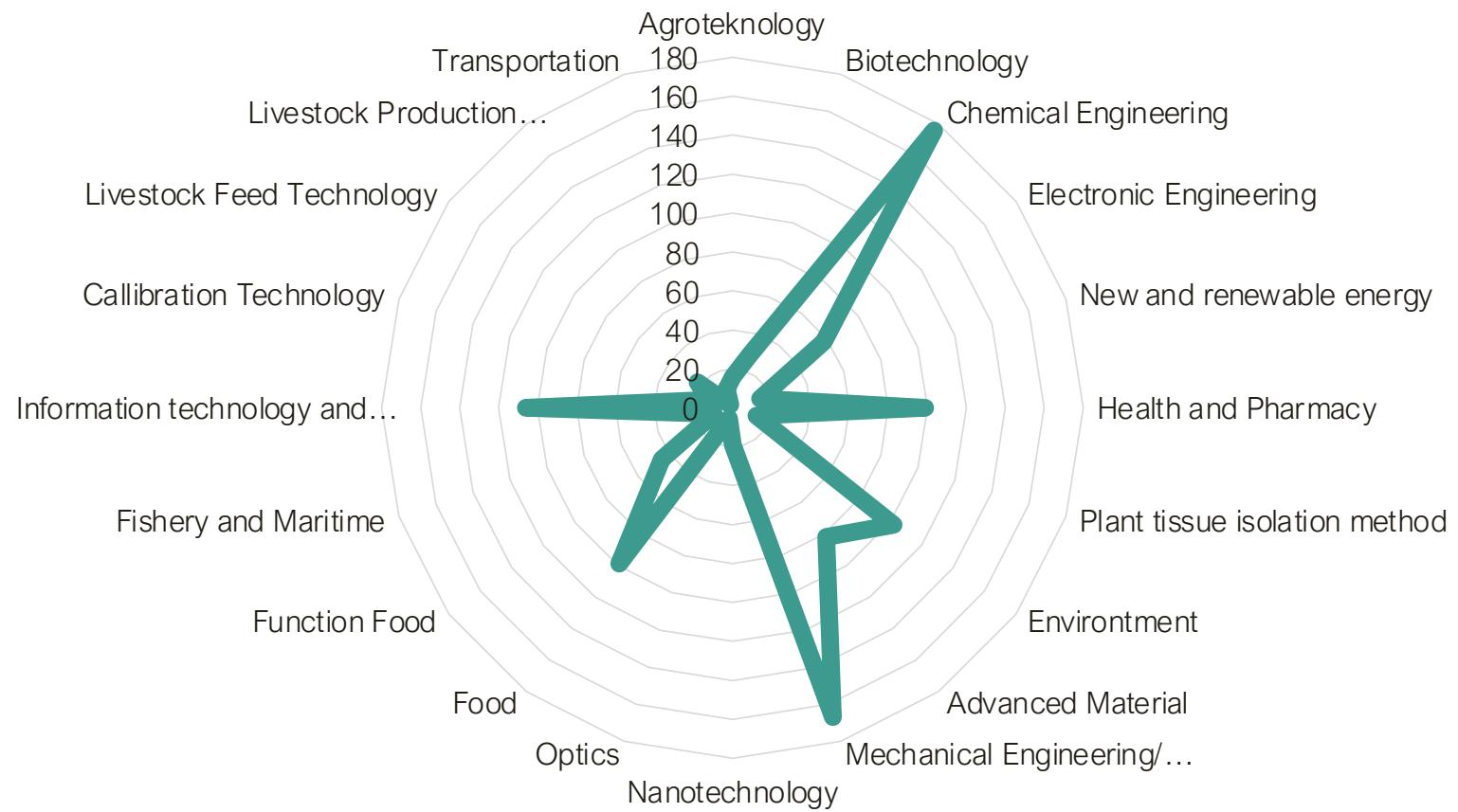
4 Tusi Utama PPII LIPI



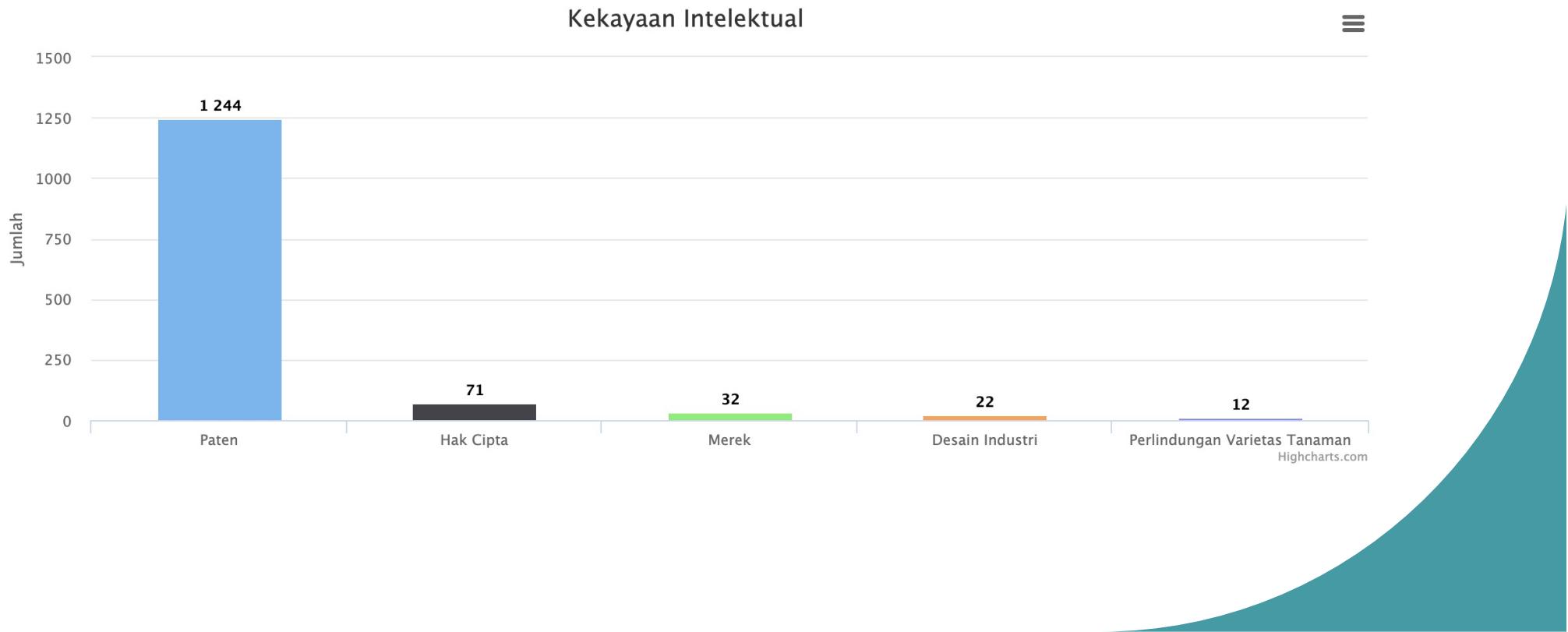
Pengembangan Cibinong Science & Techno Park



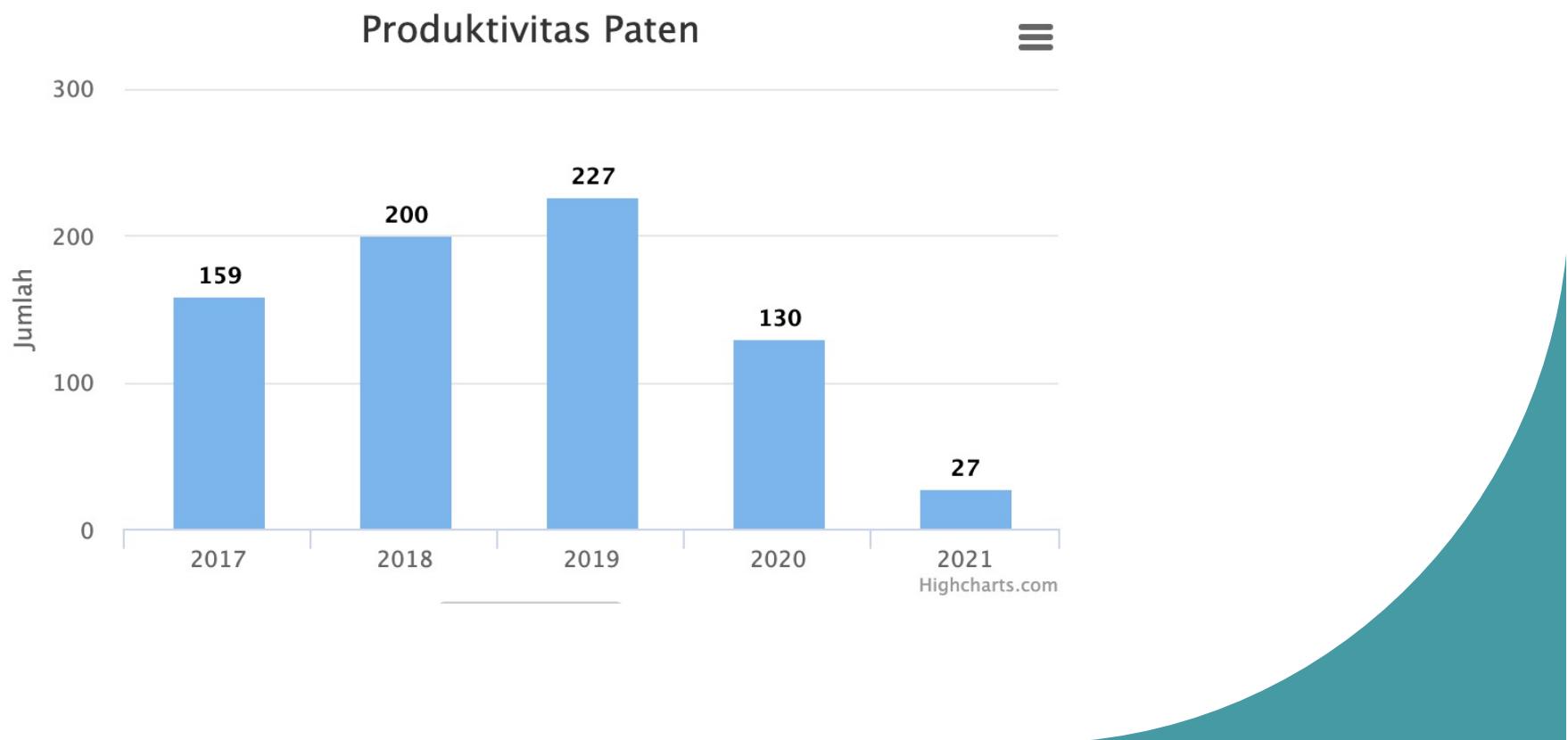
Paten LIPI berdasarkan Bidang Penelitian



DATA TOTAL PEROLEHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL LIPI

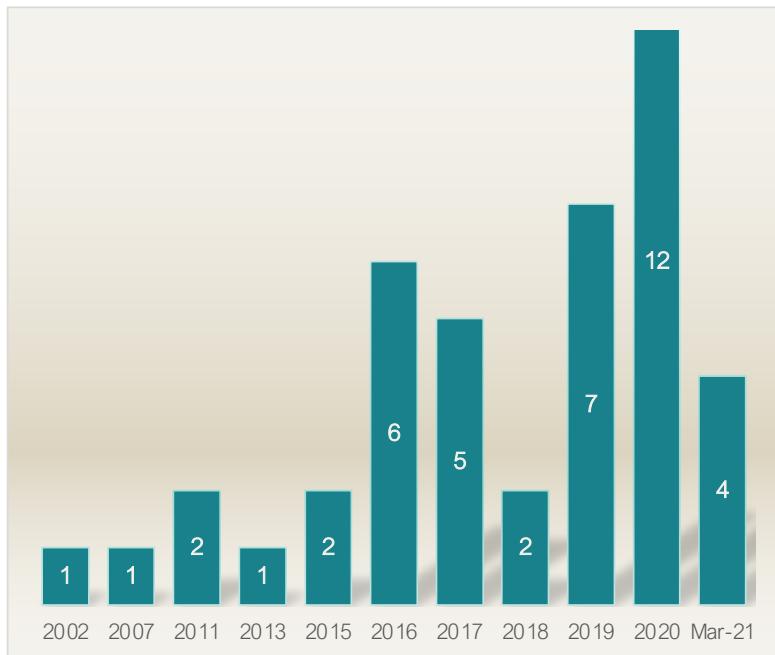


DATA PEROLEHAN PATEN 2017- JUNI 2021

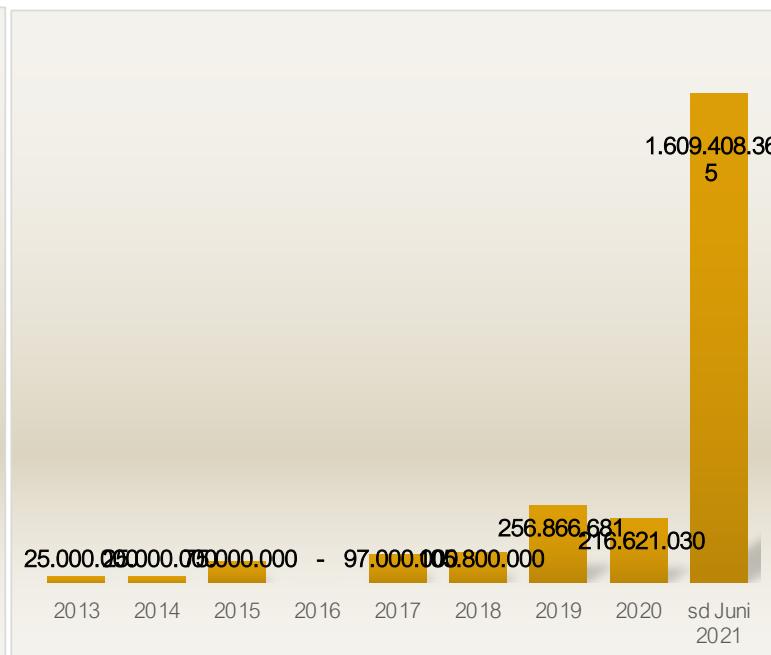


DATA KERJASAMA LISENSI DAN PENERIMAAN ROYALTY

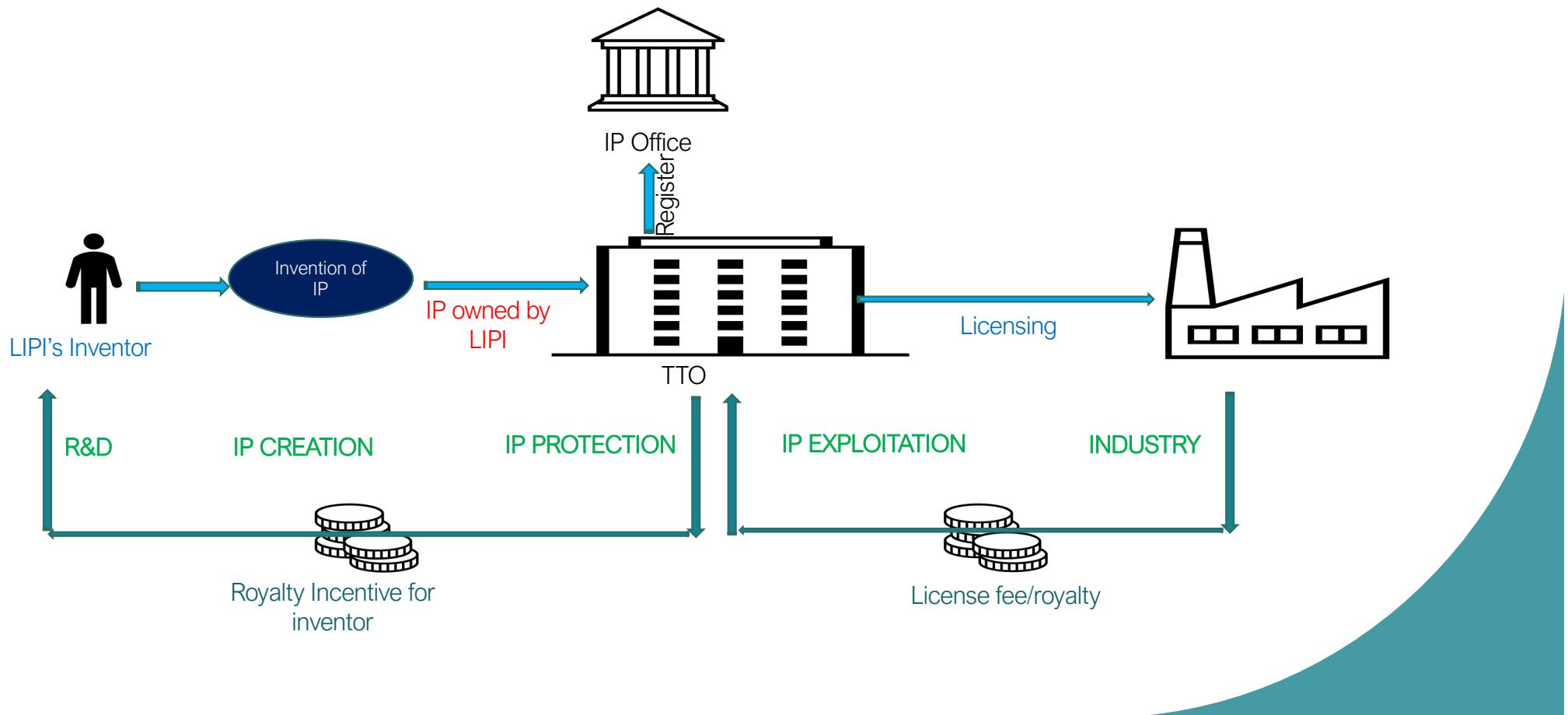
Data Kerjasama Licensi LIPI
2002-Juni 2021



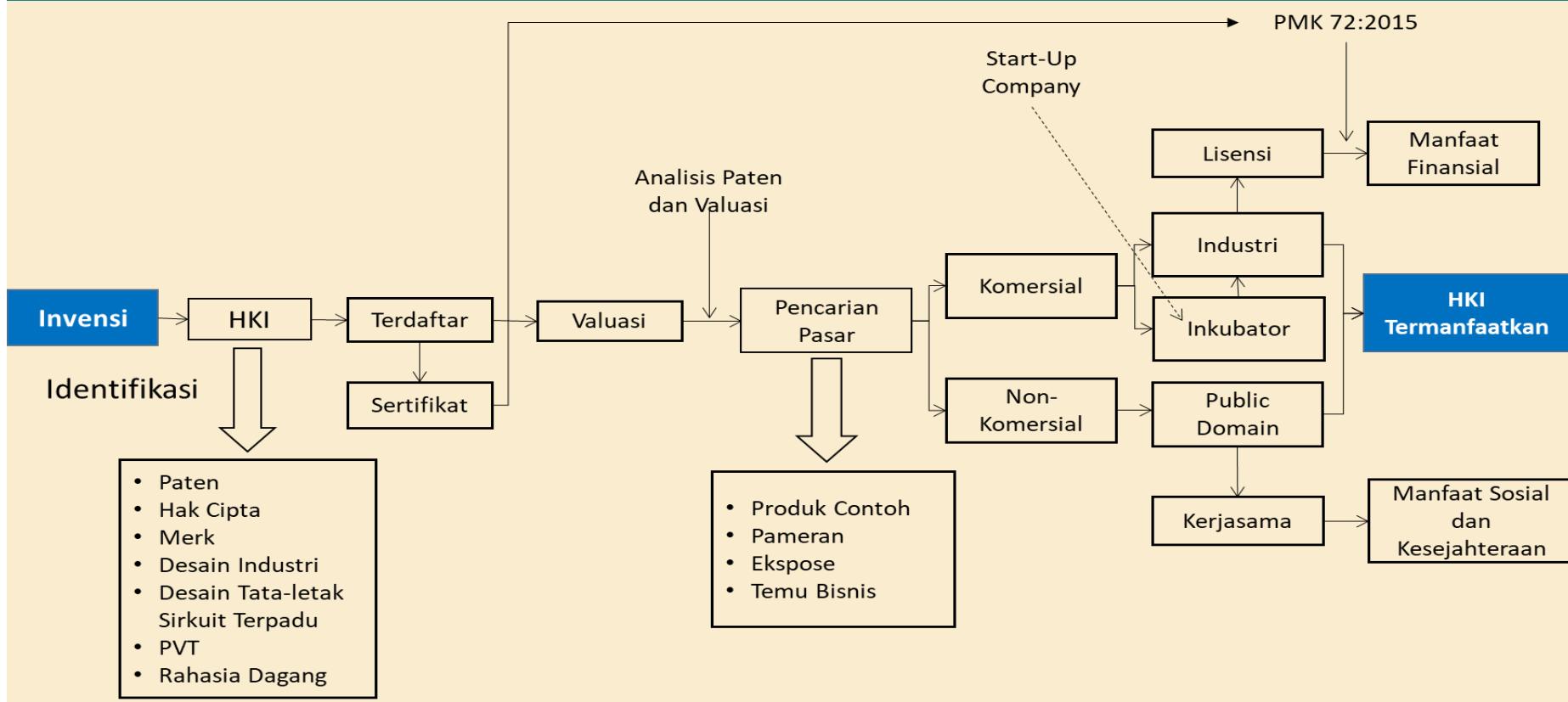
Data Penerimaan Licensi/Royalty
LIPI 2013- Juni 2021



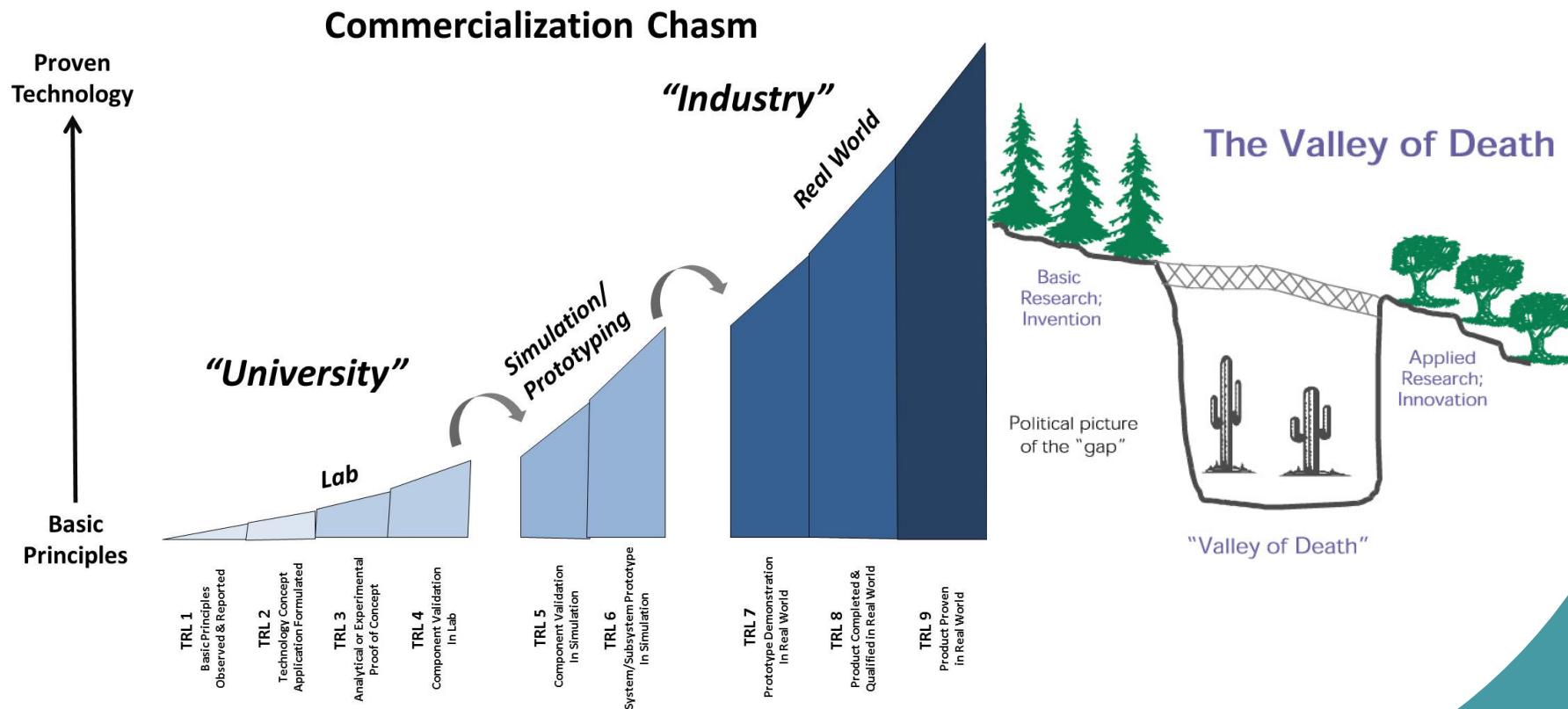
Roadmap KI LIPI menuju Komersialisasi



Proses Alih Teknologi di LIPI



Komersialisasi



Model Kerjasama di LIPI

Kerjasama penelitian

Perjanjian Kerjasama Komersial/Kontrak Bisnis (non HKI)

Perjanjian Lisensi

Kerjasama Penyediaan Infrastruktur & Fasilitasi Industri

Optimalisasi Aset

Diseminasi → ke kelompok masyarakat

The background of the slide features a solid teal color with two semi-transparent teal circles overlaid. One circle is positioned on the left side, and the other is on the right side, both partially overlapping the center.

Alih Teknologi

From Mind to Market - Transfer Teknologi

Teknologi transfer adalah proses di mana teknologi atau pengetahuan yang dikembangkan di satu tempat atau untuk satu tujuan diterapkan dan dieksplorasi di tempat lain untuk tujuan lain.

Proses Alih Teknologi



Model Alih Teknologi /Komersialisasi

Outright Sale –
Jual Putus

Spin-Off/Out

Lisensi

Joint Venture

Strategic
Alliance –
merger/akuisisi

Unit Bisnis
Teknologi

Diseminasi

Lisensi

Apakah Lisensi KI?

- **Lisensi** adalah sebuah ijin untuk melakukan sesuatu, tanpa lisensi maka akan menjadikan sebuah **pelanggaran KI**.
- Orang/badan yang memberikan lisensi disebut sebagai *Licensor*, sedangkan orang/badan yang menerima lisensi disebut sebagai *Licensee*.
- Mungkin ada lebih dari satu *Licensor* atau lebih dari satu *Licensee* dalam sebuah perjanjian lisensi.

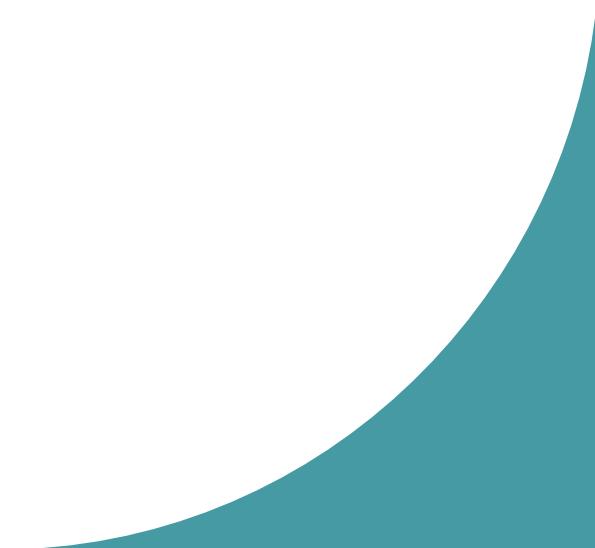
Lisensi vs Pengalihan Kepemilikan

Lisensi

- ❖ Pemberi Lisensi mempertahankan kepemilikan.
- ❖ Pemberi Lisensi mempertahankan tingkat kendali atas Kl.
- ❖ Pemberi Lisensi dapat dibatasi untuk memberikan lisensi berikutnya kepada pihak lain.
- ❖ Kl berlisensi tetap menjadi bagian dari aset dasar Pemberi Lisensi.

❖ Pengalihan kepemilikan

- Pengalihan kepemilikan Kl secara langsung.
- Kl menjadi bagian dari aset penerima hak.
- Pemilik asli tidak lagi memiliki atau mengontrol Kl.



Jenis-jenis Lisensi

- ❖ Lisensi Eksklusif
- ❖ Lisensi Non-Eksklusif
- ❖ Sub-Lisensi
- ❖ Lainnya:
 - Lisensi Pengguna Akhir
 - Lisensi Evaluasi (Opsi lisensi, riset yang disponsori)
 - Lisensi Pengembangan (riset bersponsor)

Jenis-jenis Lisensi

Lisensi Eksklusif:

- ❖ Pemberi Lisensi tidak akan dapat memberikan lisensi kepada pihak lain.
- ❖ Pemberi Lisensi tidak akan dapat menggunakan hak berlisensi.
- ❖ “Mengunci” orang lain dari melisensikan KI yang sama untuk eksploitasi.
- ❖ **Manfaat (Eksklusif) Pemegang Lisensi**
 - Mendapat hak tunggal untuk menggunakan IP.
 - Dapat berinvestasi dalam upaya pembangunan dengan "ketenangan pikiran".
- ❖ Penting bagi Pemberi Lisensi (sebagai badan Litbang yang didanai publik) untuk dapat memberikan kembali KI untuk litbang untuk penggunaan sendiri - kebebasan untuk beroperasi.
- ❖ Mungkin dibatasi oleh
 - Bidang Penggunaan (Aplikasi), Wilayah, Durasi.

Jenis-jenis Lisensi

Lisensi Non-Eksklusif:

- ❖ Pemberi Lisensi tidak dibatasi untuk memberikan lisensi serupa kepada pihak lain.
- ❖ Biaya peluang - Pemberi Lisensi TIDAK AKAN dapat memberikan lisensi Eksklusif untuk KI yang sama.

Sub-Lisensi (dalam konteks Eksklusif):

- ❖ Lisensi diberikan kepada pihak lain oleh Pemegang Lisensi utama.
- ❖ Hak tidak lebih luas dari kepala Pemegang Lisensi yang dimiliki.
- ❖ Berakhir / kedaluwarsa bersama dengan Lisensi utama.

Lainnya:

- ❖ **Lisensi Pengguna Akhir:** Untuk penggunaan Penerima Lisensi, bukan untuk pengembangan dan penggabungan lebih lanjut ke dalam produk untuk dijual. Lebih umum diterapkan pada perangkat lunak.
- ❖ **Lisensi Evaluasi / Opsi:** Lisensi jangka pendek bagi Penerima Lisensi untuk mengevaluasi KI untuk kesesuaian penggunaan tanpa hak untuk dikomersialkan.

Komponen Lisensi KI

- Hak & Kewajiban
- Pertimbangan & Pembayaran
- *Milestone* Kinerja
- Laporan & Audit
- Ganti Rugi & Jaminan
- Jangka Waktu & Penghentian
- Batasan kewajiban
- Lainnya

Hak & Pemberian

Hak

KI yang dilisensikan:

- ❖ Informasi Rahasia
- ❖ Hak Cipta (misalnya Perangkat Lunak)
- ❖ Desain Industri
- ❖ Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu
- ❖ Paten
- ❖ Merek Dagang, dll.
- ❖ Kombinasi di atas
- ❖ Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Hak dan Kewajiban

Pemberian

Apa yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi dengan KI berlisensi:

❖ Lingkup pemberian lisensi

- Didefinisikan dengan jelas dan dibatasi pada apa yang dibutuhkan oleh pemegang lisensi
- Memastikan bahwa hibah berada dalam hak pemberi lisensi
- Eksklusif / Non-eksklusif
- Hak Sub-lisensi

❖ Tujuan

- Penggunaan hak berlisensi "sebagaimana adanya"
- Untuk pengembangan lebih lanjut, manufaktur, produksi, penjualan / distribusi, dll.

❖ Wilayah

- Seluruh dunia, wilayah geografis tertentu, negara tertentu

❖ Bidang penggunaan

- Semua Bidang, bidang tertentu

❖ Klaim yang Valid

Pertimbangan Pembayaran

- ❖ Biaya di Muka (*Upfront fee*)
- ❖ Royalti dari penjualan produk berlisensi
 - Pendapatan Bruto atau Neto
 - Royalti Sub-Lisensi
 - Penumpukan Royalti
- ❖ Royalti Minimum Tahunan
- ❖ Tahap Pembayaran
- ❖ Bagian dari biaya sublisensi dan royalti
- ❖ Penggantian biaya paten yang lalu dan yang sedang berjalan
- ❖ Dukungan penelitian untuk inventor (opsional)

Milestone Kinerja

- ❖ Milestone Perkembangan Teknologi
 - Prototipe *Proof-of Concept*
 - Prototipe Komersial
 - Untuk Biomed - Validasi Klinis
- ❖ Milestone Komersialisasi
 - Peluncuran Pertama dan Penjualan Pasar
 - Target Penjualan Minimum
- ❖ Untuk *Spin-off* - Milestone Penggalangan Dana
- ❖ Untuk Biomed - Milestone Uji Coba Klinis
- ❖ Tahap Pembayaran
- ❖ Alasan penghentian Lisensi / konversi ke lisensi *non-eksklusif*

Laporan & Audit

- ❖ Laporan Tahunan tentang kemajuan Perkembangan dan Peningkatan Teknologi
- ❖ Rekening dan Catatan
 - Pemberi Lisensi perlu memastikan bahwa ia mendapatkan apa yang telah disetujui untuk dibayar oleh pemegang lisensi
- ❖ Lisensi harus mengatur:
 - Pemegang Lisensi untuk menyimpan rekening dan catatan yang benar dan akurat
 - Penerima Lisensi untuk memberikan laporan tahunan yang diaudit dan laporan keuangan lainnya sebagaimana diminta oleh Pemberi Lisensi
 - Hak Pemberi Lisensi untuk menunjuk auditor independen

Ganti Rugi atau Jaminan

Mengapa tidak bisa?

- ❖ Produk penelitian tidak pasti - belum diuji
- ❖ Biasanya tidak dilakukan pencarian paten sebelumnya
- ❖ Sifat penelitian mempersulit pemberian jaminan atas non-pelanggaran atas KI pihak ketiga
- ❖ Sumber daya tidak mencukupi
- ❖ Melanggar hukum

Jangka Waktu dan Penghentian

❖ Jangka waktu:

- 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana
- Masa berlaku paten
- Terakhir habis masa berlakunya paten
- Berkelanjutan
- Masa berlaku Paten dengan Klaim yang Valid

❖ Penghentian

Oleh Pemegang *Licensee*:

- Pemberitahuan secara tertulis dengan tunduk pada bukti yang memuaskan tentang ketidakmampuan untuk mencapai penjualan yang baik

Oleh Pemberi *Licensor*:

- Pelanggaran oleh pemegang lisensi
- Kebangkrutan pemegang lisensi
- Kegagalan untuk memenuhi Milestone atau Kewajiban Komersialisasi

❖ Dengan berakhirnya perjanjian lisensi

Batasan Kewajiban

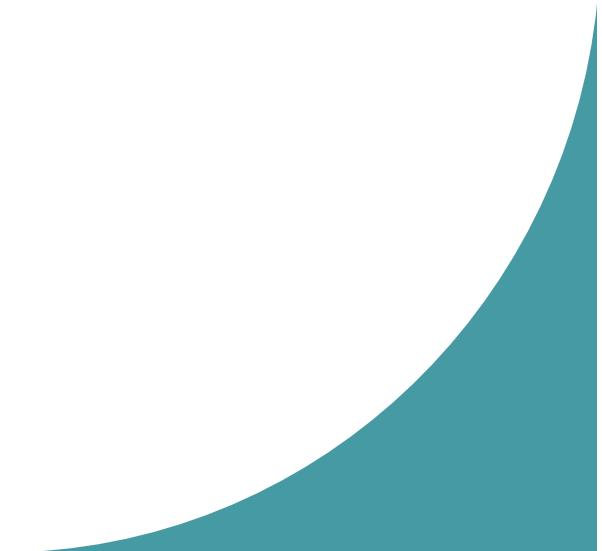
“Menolak Semua Tanggung Jawab Sejauh Mungkin”

- ❖ Jangan pernah menerima tanggung jawab terbuka
 - Batas harus masuk akal dan dapat dibenarkan
 - Berdasarkan penilaian yang adil atas risiko Anda
 - Beberapa cara untuk menghitung - total biaya lisensi atau persentase
 - Beri sedikit kelonggaran untuk negosiasi dan jangan mulai dengan posisi dasar

Hal lain

❖ Alih Teknologi

- Standar 2 - 3 minggu
- Dapat dinegosiasikan tetapi harus masuk akal



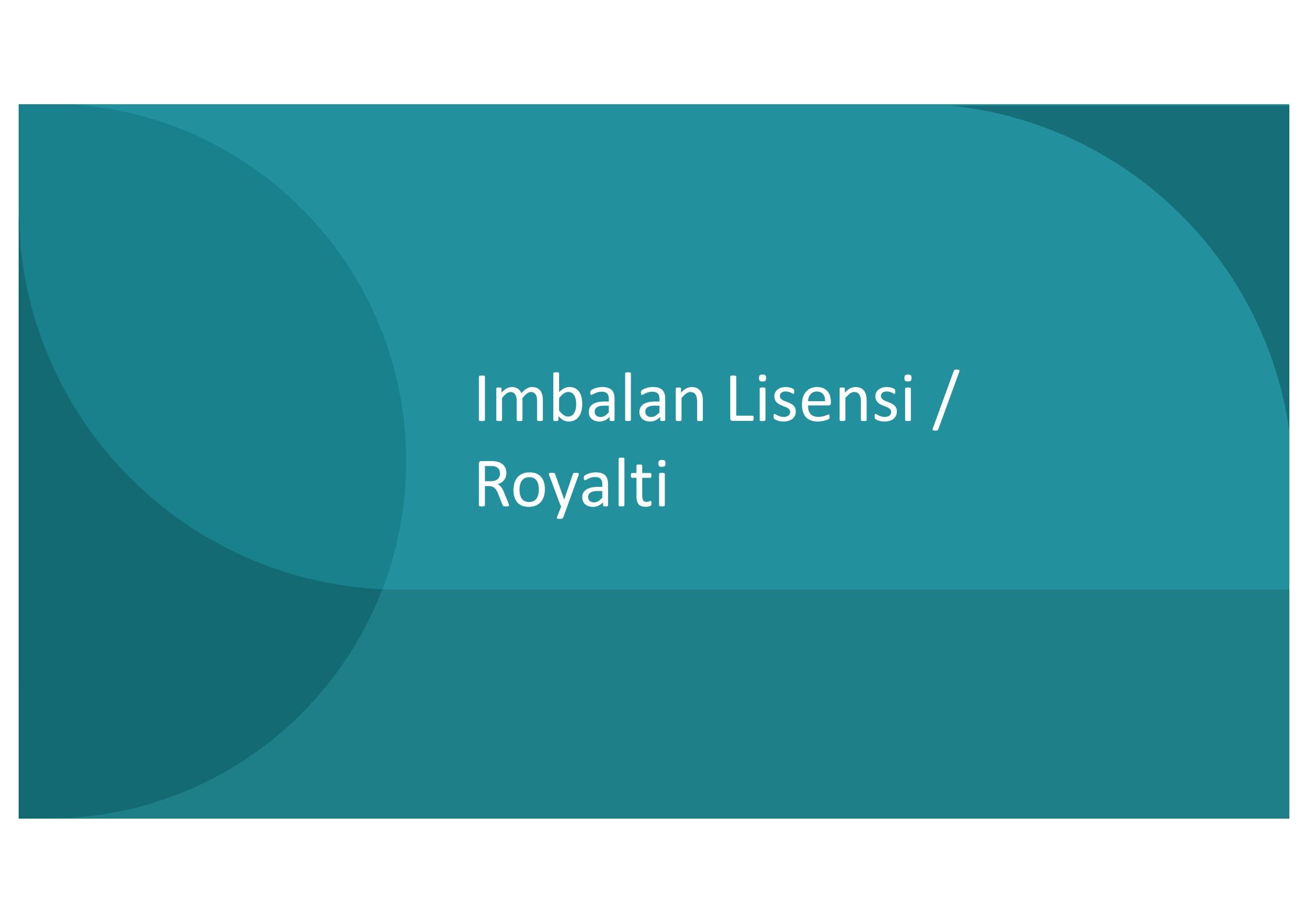
Professional Certifications for Licensing/Tech Transfer

- Certified Licensing Professionals, CLP, Inc., a separately incorporated 501(c)(6) organization, administers the Certified Licensing Professional (CLP) exam and program. The Board of Governors includes representatives from industry organizations such as LES, AUTM, and BIO.
- The Certified Licensing Professional (CLP) program was launched in 2008 to recognize professionals who have demonstrated their experience and proficiency in the licensing and commercialization of intellectual property. The program was developed as an initiative of the Licensing Executives Society (USA and Canada).
- A quality certification program is not developed overnight. It took multiple years and dedicated volunteers to develop the program. These volunteers are industry experts who reviewed job analysis data to determine the tasks necessary to perform the job, created an exam content outline, developed items (or exam questions), assembled the first form of the exam, and created the organizational structure of the program, to name only a few of their charges.

Source: CLP

Professional Certifications for Licensing/Tech Transfer Alliance of Technology Transfer Professionals

- ❖ In 2010, the four founding organizations: **ASTP-Proton, AUTM, KCA and PraxisAuril** banded together each contributing financial support to form the Alliance of Technology Transfer Professionals to develop the standards and deliver the credential of **Recognized Technology Transfer Professional (RTTP)**. The first RTTP designations were granted in 2010, Currently, there are over 450 RTTPs.
- ❖ ATTP's mission is to promote and maintain global standards in knowledge and technology transfer. ATTP does this via the Registered Technology Transfer Professional (RTTP) designation, the international professional standard for knowledge transfer and commercialization practitioners working in universities, industry and government labs.
- ❖ The Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP) is an alliance of twelve knowledge and technology transfer associations. Below is brief information about the founding ATTP Associations — ASTP-Proton, AUTM, KCA and PraxisAuril — and the associations that have since joined: Redtransfer, SNITTS, SARIMA, STEM, TechnologieAllianz, UNITT and USIMP.
- ❖ To obtain RTTP certification, you must have:
 - Experience in relevant Tech Transfer role for at least 3 years.
 - Skills obtained or demonstrated through 60 RTTP Continuous Education (CE) points, e.g., seminars, conferences, live
- ❖ online or hybrid training, etc.; OR professional qualifications, list of 'deals or projects" and leadership roles.



Imbalan Lisensi /
Royalti

Dasar Hukum dan Kriteria Pengelolaan Licensi/Royalti

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor.
- b. Peraturan Menteri Keuangan RI No.6/PMK.02/2016 Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman Dalam Rangka Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
- c. Peraturan Kepala LIPI No. 1 tahun 2018 tentang tata Kelola dan Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Kriteria Imbalan diberikan Inventor dari sebuah Invensi:

- a. Telah diatasnamakan milik negara
- b. Telah dilisensikan
- c. Telah menghasilkan PNBP Royalti Paten
- d. Hasil PNBP Royalti Paten telah disetor ke Kas Negara

Dasar Penghitungan Imbalan Lisensi/Royalti

(berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 72/PMK.02/2015)

- 1. Imbalan berdasarkan PNBP Royalti Paten yang telah disetor ke Kas Negara dibuktikan dengan setoran PNBP tervalidasi**
- 2. Berdasarkan persetujuan ijin penggunaan PNBP Royalti Paten Instansi Pemerintah.**
- 3. Berlaku untuk per 1 jenis paten selama 1 tahun anggaran**
- 4. Berdasarkan hasil Perkalian Dasar Imbalan dengan Tarif Imbalan Tertentu dengan lapisan sebagai berikut:**
 - a. Lapisan 1: Nilai 0 s.d. \leq 100 juta inventor diberikan imbalan 40%**
 - b. Lapisan 2: Nilai 100 juta < s.d. \leq 500 juta inventor diberikan imbalan 30%**
 - c. Lapisan 3: Nilai 500 juta < s.d. \leq 1 miliar inventor diberikan imbalan 20%**
 - d. Lapisan 4: Nilai 1 miliar < inventor diberikan imbalan 10%**

Pembagian Imbalan ke Inventor

(berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 72/PMK.02/2015)

1. Inventor Perorangan (single inventor) : DPI x Tarif Imbalan
2. Inventor yang terdiri dari beberapa orang:
 - a. Kolegial : imbalan dibagi rata
 - b. Inventor berjumlah s.d. 5 orang maka diatur sbb:
 - Ketua : 40%
 - Wakil Ketua dan atau Sekretaris : 30% (dibagi sama besar)
 - Anggota : 30% (dibagi sama besar)
 - c. Inventor berjumlah lebih dari 5 orang maka diatur sbb:
 - Ketua : 30%
 - Wakil Ketua dan atau Sekretaris : 20% (dibagi sama besar)
 - Anggota : 50% (dibagi sama besar)
3. Inventor dalam tahun yang sama diperkenankan menerima imbalan maksimal 5 paten berbeda dalam 1 tahun

Formula Penghitungan Imbalan atas PNBP Royalti Paten

$$I = \text{DPI} \times \text{Tarif Imbalan Tertentu}$$

Keterangan:

I = Imbalan

DPI = Dasar Penghitungan Imbalan

Tarif Imbalan Tertentu = Lapisan Nilai sebagaimana diatur dalam ketentuan

DPI = PNBP Royalti Paten x PP (Ijin penggunaan PNBP)

Pencatatan Perjanjian Lisensi

- Dasar Hukum :
- 1. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 2. PP No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
- Perlindungan terhadap perjanjian Lisensi yang dilakukan dengan pencatatan dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan dikemudian hari dan juga melindungi pihak ketiga jika terkait dengan perjanjian Lisensi. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang kekayaan intelektual, sehingga dapat dihasilkan karya kekayaan intelektual yang sangat diperlukan masyarakat. Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan, perjanjian Lisensi dimaksud tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.



TERIMA
KASIH