

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangannya di dunia perdagangan saat ini berkembang dengan cukup pesat, tentunya dalam dunia perdagangan terdapat komoditi yang diperjual belikan. Komoditi yang diperdagangkan dapat berupa produk barang maupun jasa yang tentunya akan mempunyai suatu nama sebagai trademark atau identitas dari produk tersebut. Identitas atau *trademark* suatu produk barang atau jasa tersebut dinamakan dengan merek. Pengertian merek terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan bahwa Merek (selanjutnya akan disingkat menjadi UUM/UU Merek) adalah:¹

“Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”.

Kemudian dalam perkembangannya kebutuhan kita akan teknologi jaringan komputer juga semakin meningkat. Selain sebagai suatu media penyedia informasi, di dalam internet juga terdapat kegiatan komunitas komersial yang menjadi bagian terbesar dan menjadi pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*.²

¹ Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 ayat 1, **Undang-Undang HAKI**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 134.

² *Cyberspace* adalah istilah Willian Gibson yang dikemukakannya pada tahun 1984 dalam novel fiksinya yang berjudul *Necromancer*. Kata ini menjelaskan dunia komputer secara online dan pendukung masyarakat pengguna komputer. Dalam pemikiran yang luas online disini diindikasikan pada suatu komputer yang terhubung dengan yang lainnya; suatu komputer sebagai bagian dari suatu jaringan yang dihubungkan dengan suatu modem. Hal ini dikenal juga dengan internet. Gareth Grainger, *Freedom of expression and Regulation of Information in Cyberspace: Issues concerning Potential International Cooperation Principle, UNESCO, The Internatinal Dimentions of Cyber Law*, Ashagate, Singapore, 2002, halaman 72.

Kemajuan yang dialami oleh internet berdampak pula pada kegiatan perdagangan, dalam kegiatan perdagangan pemasaran produk barang maupun jasa menggunakan media internet untuk pemasarannya. Adanya pemasaran melalui internet, maka merek dari perusahaan tersebut dibentuk ke dalam suatu nama domain di internet. Nama domain dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)³ (selanjutnya akan disingkat menjadi UU ITE), dinyatakan bahwa Nama Domain adalah:

“Alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet”.

Menurut Budi Agus Riswandi dalam Jurnal Hukum Republika mengenai *Cybersquatters, Domain Name, dan Hukum Merek di Indonesia*, mengatakan bahwa,⁴

“Nama domain yang untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara mendaftarkan-nya melalui Internet NIC berdasarkan sitem first come first served”.

Di era perubahan serba cepat, internet telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, karenanya internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi semakin tidak terbatas, menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan internet menjadi alat komunikasi yang populer, di berbagai lapisan masyarakat, dengan terjadinya peningkatan jumlah pemasangan *website* atau situs di internet, dengan berbagai macam tujuannya, salah satunya bertujuan untuk komersial. Alamat situs atau *web/jaringan* dan nama domain/*domain name* di internet, berfungsi sebagai media penghubung antara seseorang atau badan hukum

³ Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Budi Agus Riswandi, **Hukum Republika Mengenai Cybersquatting, Domain Name dan Hukum Merek di Indonesia**, Yogyakarta, 2004, Hlm. 115.

yang memasang informasi dalam situs *web*/jaringan internet dengan para pengguna jasa internet. Nama domain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, tetapi perlu dijelaskan disini bahwa nama domain tidak identik dengan merek karena meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk dagang barang atau jasa, atau nama suatu perusahaan atau badan hukum lainnya tetapi memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan esistensinya secara berbeda.⁵

Pemasangan alamat situs *web* atau yang disebut dengan *domain name*/nama domain di internet terus bertambah dari waktu ke waktu, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, maupun *cybercrime*.⁶

Penjelasan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu, prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten, hal ini dapat dipahami mengingat secara teknis uji substantif akan menghilangkan sifat teknologi internet yang semuanya dilakukan secara virtual, tanpa kontak fisik, berlangsung demikian cepat dan pengecekan juga dapat dilakukan melalui teknologi internet yang sangat efisien. Penjelasan tersebut maka, pengecekan yang dilakukan pengelola nama domain cukup dengan mencocokkan nama domain dalam proses pendaftaran dengan nama domain yang telah di daftarkan sebelumnya, jika

⁵ Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 122.

⁶ *Cybercrime* adalah perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Sutan Remy Syahdeini, **Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, Hlm. 43.

tidak terdapat kesamaan secara utuh maka pendaftaran nama domain dapat diterima.

Suatu merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan usaha serta digunakan di Indonesia maupun luar negeri disebut dengan merek terkenal⁷ yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Badan Lain.

Keterangan yang terdapat dalam hukum merek, sistem perlindungan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 atas adanya suatu merek adalah dengan sistem konstitutif, artinya adalah perlindungan hak atas merek diberikan hanya berdasarkan adanya pendaftaran. Sistem seperti ini disebut juga dengan istilah "*first to file system*", yang artinya perlindungan diberikan kepada siapa yang mendaftar terlebih dahulu. Untuk pemohon sesudahnya yang mengajukan merek yang sama atau mirip tidak akan mendapat perlindungan hukum. Berbeda dengan pendaftaran nama domain yang tidak memerlukan pemeriksaan substantif, pendaftaran merek harus melalui proses pemeriksaan substantif. Di samping harus ditempuh melalui mekanisme pengumuman dalam waktu tertentu yang memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan atau sanggahan terhadap pendaftaran merek tersebut, hal ini dimaksudkan agar pihak yang dirugikan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang yang beritikad tidak baik.

⁷ Insan Budi Maulana, **Perlindungan Hukum Terhadap Merek terkenal Asing di Indonesia dari masa ke masa**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 91.

Uraian mengenai perbedaan antara nama domain dan merek, tentu saja sulit untuk menerapkan perbuatan *cybersquatting*⁸ termasuk dalam pelanggaran merek di Indonesia, mengingat perbedaan konstruksi hukum yang mengatur diantara merek dan domain, sehingga pemilik merek cukup kesulitan untuk dapat menggugat pelaku *cybersquatting* karena telah membajak mereknya, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dapat menjerat *cybersquatting* sebagai bentuk pelanggaran hukum terhadap merek jika telah ada ketentuan baru yang mengatur mengenai hal tersebut.

Penggunaan nama domain dapat disalah gunakan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek, sehingga muncul istilah pembajakan merek melalui sebuah nama domain. *Cybersquatting* merupakan tindakan pembajakan merek melalui nama domain tersebut, pihak yang membajak atau membuat nama domain dengan meniru nama merek terkenal lalu menjualnya kembali kepada pihak lain. Bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang bagus dan dikenal dimasyarakat luas, hal ini tentulah sangat meresahkan, karena hal ini berkaitan dengan nama besar dan nama baik perusahaan. Perusahaan yang diincar biasanya perusahaan terkemuka yang sudah mempunyai nama besar. Modus yang digunakan oleh para *Cybersquatters*⁹ tersebut adalah dengan sering menggunakan alamat dengan nama-nama tertentu untuk memanfaatkan lalu lintas *online (online traffic)* untuk kepentingan tertentu atau mereka hanya menawarkan

⁸ *Cybersquatting* adalah kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga mahal. Penyerobotan nama domain yaitu dengan mendaftarkan situs dengan memakai nama atau merek orang lain secara tanpa hak sebelum pemilik yang sah mendaftarkan, kemudian berusaha untuk menawarkan situs tersebut kepada orang atau pemilik merek yang bersangkutan dengan harga yang sangat tinggi. Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.40.

⁹ *Cybersquatters* adalah perbuatan seseorang yang melakukan pendaftaran suatu nama domain suatu perusahaan lain, yaitu pihak yang sesungguhnya menggunakan nama domain tersebut, Tujuan pelaku mendaftarkan nama domain tersebut adalah untuk ditawarkan kepada pihak yang sesungguhnya dengan tujuan memperoleh keuntungan besar., Ibid, Hlm. 41.

domain tersebut ke pemilik dengan harga tinggi, Oleh karena itu, *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), sebuah organisasi non-profit yang bertugas mengatur dan mengawasi sistem registrasi dan pemanfaatan nama domain, membuat suatu panduan dalam menyelesaikan perselisihan dalam pemanfaatan nama domain, yaitu *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Menurut UDRP, suatu pihak tersebut dapat meminta pengelola nama domain untuk membatalkan, memindahkan, ataupun mengubah nama domain yang telah didaftarkan oleh pihak pemegang nama domain, karena adanya putusan atau perintah dari lembaga pengadilan maupun forum arbitrase yang berwenang, nama domain tersebut dapat dimohonkan untuk pembatalannya apabila dianggap telah didaftarkan dengan itikad buruk. UDRP memberikan panduan sebagai langkah awal untuk menilai apakah nama domain telah didaftarkan dengan itikad buruk (*bad faith*)

Di Indonesia ada salah satu kasus tentang *cyberquatting* yang terjadi pada kasus Sony AK terhadap Sony Corp Japan. Ini kasus pertama kali di Indonesia, seorang blogger yang dituntut oleh perusahaan raksasa, karena memakai nama yang mirip dengan nama perusahaan itu. Perusahaan Sony Corp mengajukan tuntutan karena ada seorang blogger yang memakai nama *sony_ak.com* sebagai domain blognya. Sebenarnya nama domain dari *sony-ak.com* merupakan singkatan dari nama sebenarnya yaitu Sony Arianto Kurniawan. Nama domain ini diregister pada 28 Juli 2003. Isi di dalam blog Sony AK tidak ada hubungan sama sekali dengan produk-produk dari perusahaan Sony Corp Japan apalagi hal-hal yang dapat merugikan bagi pihak perusahaan Sony Japan.

Seiring dengan perkembangan teknologi internet dan kegiatan perdagangan yang semakin pesat, menyebabkan munculnya tindakan seseorang yang dengan

sengaja merugikan pihak lain dengan mendaftarkan nama domain perusahaan orang lain, penulis bermaksud membahas perlindungan bagi perusahaan atas adanya tindakan *cybersquatting* dalam bentuk penelitian yang berjudul: **“Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan *Cybersquatting* Di Internet Menurut Hukum Positif Indonesia”**, yang dikemudian hal ini dapat menjadi rujukan dan tinjauan mengenai penelitian sejenis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi merek terkenal atas adanya tindakan *cybersquatting* menurut Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UDRP (*Uniform Dispute Resolution*) dan aturan PANDI ?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan hukum dalam kasus Sony.AK dan *Landmark Case* lainnya menurut Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UDRP (*Uniform Dispute Resolution*) dan aturan PANDI ?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-

Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UDRP (*Uniform Dispute Resolution*) dan dari aturan PANDI bagi pemegang merek terkenal atas adanya tindakan *cybersquatting*.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam kasus Sony.AK dan *Landmark Case* lainnya menurut Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UDRP (*Uniform Dispute Resolution*) dan dari aturan PANDI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan keilmuan dibidang hukum, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan penerapan dalam kehidupan bangsa. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya tentang merek dan perlindungan nama domain merek terkenal
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan serta informasi yang berguna sebagai referensi bahan bacaan mengenai perlindungan hukum atas adanya tindakan *cybersquatting* terhadap merek terkenal.

b. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

1. Penelitian ini dapat dijadikan dan berguna sebagai metode pembelajaran di dalam wacana pengetahuan mahasiswa maupun akademisi hukum yang ingin menyelesaikan tugas akhir.
2. Penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran dari peneliti yang merupakan sebagai wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam masyarakat.
3. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum kekayaan intelektual khususnya terkait tentang merek.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Diuraikan mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori serta asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memuat tentang: pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi pembahasan untuk mendapatkan kejelasan perlindungan Hukum bagi suatu nama domain merek terkenal terhadap tindakan *cybersquatting* di Internet Menurut Undang - Undang Nomer 15 tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UDRP (*Uniform Dispute Resolution*). Selanjutnya juga penulis akan membahas mengenai bagaimana Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UDRP (*Uniform Dispute Resolution*) mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap kasus Sony.AK dan *Landmark Case* lainnya dan yang terakhir penulis juga membahas bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UDRP (*Uniform Dispute Resolution*).

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan yang diteliti. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban

dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik.

