

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Atas Adanya Tindakan Cybersquatting Menurut Undang-Undang Merek, Undang-Undang ITE, UDRP dan Ketentuan Menurut Aturan PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia).

4.1.1 Perlindungan Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Merek adalah suatu tanda yang dapat digunakan dalam produksi barang maupun jasa dan memiliki unsur-unsur yang memiliki daya pembeda yang sangat lekat dengan keuntungan ekonomis seperti yang dikemukakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu dikemukakan sebagai berikut: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”.

Perlindungan hukum hak atas merek merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran oleh orang yang tidak berhak dan beritikad tidak baik dalam kegiatan bisnisnya, maka perolehan hak merek harus melalui pendaftaran terlebih dahulu, pemberian hak suatu merek hanya akan dikabulkan apabila berdasarkan pada itikad baik yang mendaftarkannya, hal ini dicantumkan pada Pasal 4 Undang-Undang Merek.²

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”

Pendaftaran suatu merek yang dilakukan oleh pemohon dapat ditolak apabila dalam suatu merek tersebut mengandung unsur-unsur yang dilarang, sebagaimana

¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1 (1)

² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 4

yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 5 menerangkan bahwa:³

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. Tidak memiliki daya pembeda;*
- c. Telah menjadi milik umum; atau*
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”*

Dan dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa:⁴

“(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.*

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang yidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Subjek perlindungan dalam hak atas merek yaitu pihak pemilik atau pemegang hak atas merek. Hak atas merek itu sendiri dikemukakan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut:⁵

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka

³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 5

⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 6

⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3

waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Perlindungan terhadap hak atas merek yang dilindungi hanyalah merek yang sudah terdaftar dan merupakan pengakuan atas pembenaran akan hak atas merek seseorang, dapat dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran merek sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek berdasarkan sistem konstitutif (*first to file system*) yang berarti hak atas merek hanya dapat diberikan kepada pendaftar yang terlebih dahulu mendaftarkannya.

Hak atas merek dapat dicabut haknya jika tidak digunakan atau jika pendaftaran merek tersebut melanggar merek dari pihak lain. Setiap merek terdaftar dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan terhadap merek yang terdaftar mendapat perlindungan dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek dan dapat pula diperpanjang, sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan sebagai berikut:⁶

“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”

Dan jika terjadi pelanggaran terhadap suatu merek dan/atau merek terkenal, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang maupun badan hukum yang secara tanpa hak telah menggunakan merek tersebut untuk barang maupun jasa yang dapat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang maupun jasa sejenis, ketentuan merek terkenal dilihat dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di dalam bidang usaha yang bersangkutan,

⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 28

dan juga dapat dilihat dari reputasi merek terkenal tersebut yang diperoleh melalui promosi yang dapat dilakukan melalui iklan atau pemasaran produk secara besar-besaran dan investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan juga disertakan bukti untuk pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.⁷

Pengertian mengenai Merek Terkenal itu sendiri dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain dalam Pasal 1, yang diartikan sebagai berikut:

“Merek Terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.”⁸

Keuntungan yang ekonomis menyebabkan kecenderungan untuk memanfaatkan merek terkenal yang telah terdaftar milik orang lain secara tidak sah, perkembangan teknologi informasi khususnya internet selain telah memberi manfaat bagi kemajuan peradaban umat manusia dalam melakukan komunikasi dan/atau mencari informasi, di sisi lain juga telah memunculkan gejala baru yang disebut *cybersquatting*, yaitu seseorang (*cybersquatters*) yang mencari keuntungan dengan mendaftarkan merek-merek atau nama dagang terkenal milik orang lain sebagai nama domain, pendaftaran nama domain dengan menggunakan merek pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan maksud untuk menjual kembali nama domain tersebut kepada pemilik merek atau untuk mencegah pemilik merek yang sah mendapatkan nama domain atas mereknya serta sengaja

⁷ Budi Agus Riswandi, **Hukum Republika Mengenai Cybersquatting, Domain Name dan Hukum Merek di Indonesia**, Yogyakarta, 2004, Hlm.205.

⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain, Pasal 1.

menggunakan merek pihak lain sebagai nama domain untuk merusak bisnis pesaing merupakan suatu hal yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan itikad tidak baik dari pendaftaran nama domain yang dalam hal ini tidak sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Merek.

Karakteristik suatu nama domain yang dalam beberapa hal memiliki perbedaan dengan merek menyebabkan sulitnya regulasi merek digunakan untuk mengatasi masalah suatu nama domain. Meskipun secara fungsi merek dapat dipersamakan dengan suatu nama domain, sedangkan secara hakikat keduanya jelas berbeda.⁹

Dalam perkembangannya pemakaian nama domain yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam jaringan internet, telah banyak berkembang pelanggaran merek pada jaringan tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi ketika pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan suatu perusahaan atau dengan sebuah merek perusahaan yang kemudian mendaftarkan merek tersebut sebagai suatu nama domainnya di dalam jaringan internet. Dilihat secara umum terdapat perbedaan konseptual mengenai kaitan-kaitan antara nama domain dengan sebuah merek, perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut ini :¹⁰

- a. Dilihat dari nama domain terlihat bahwa segi aspek fungsi memang ada kemiripan dengan merek karena menjual komoditas barang maupun jasa. Selain itu juga suatu nama domain sama seperti merek yang memiliki daya pembeda, dan memiliki tanda yang kemudian digunakan dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa.
- b. Adanya perbedaan asas antara nama domain dengan merek. Nama domain yang menganut asas *first come first served*, dan sedangkan

⁹ Budi Agus Riswandi, *op.cit*, Hlm. 210.

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 211

merek menganut asas *first to file system*, sehingga dalam beberapa hal misalnya tindakan *Cyberquatters*, *Typosquatters*, sulit untuk dijangkau dengan sistem Hukum Merek Indonesia.¹¹

Tabel 1 : Perbedaan nama domain dan merek.

Nama Domain	Merek
Eksistensinya berfungsi sebagai alamat dan nama dalam sistem jaringan komputerisasi dan telekomunikasi	Eksistensinya berfungsi sebagai daya pembeda dalam lingkup perindustrian dan perdagangan
Lebih bersifat sebagai amanat yang diberikan oleh masyarakat hukum pengguna internet, daripada suatu properti	Lebih bersifat sebagai property karena merupakan kreasi intelektual manusia yang dimintakan haknya kepada negara untuk kepentingan industri dan perdagangan
Asasnya adalah berlaku universal yakni " <i>First come first serve basis</i> "	Asasnya ada yang menganut " <i>First to filed</i> " dan ada yang menganut " <i>First to used</i> "
Tidak ada pemeriksaan substantif	Harus ada pemeriksaan Substantif
Sepanjang tidak dapat dibuktikan beritikad tidak baik, perolehan nama domain bukanlah suatu tindakan yang melawan hukum	Sepanjang tidak diberikan lisensi oleh yang berhak, pengguna merek merupakan pelanggaran

Sumber : Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 291.

Cara lain yang dapat ditempuh yaitu dengan cara memperluas definisi tentang merek sebagai suatu nama domain sehingga dengan begitu segala sesuatu yang berkaitan dengan nama domain dapat pula diselesaikan dengan peraturan merek yang ada. Hal tersebut tidak terlepas dengan belum adanya undang-undang yang khusus sendiri mengatur tentang masalah nama domain.

Selama ini bisa dikatakan bahwa suatu nama domain tidak disebutkan dan dijelaskan secara eksplisit dalam pengaturan tentang merek, namun jika diambil sebuah interpretasi, ada beberapa hal yang dapat menyebutkan bahwa nama domain merupakan bagian dari merek. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa dalam Merek,

¹¹ Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 291.

diterangkan bahwa: "telekomunikasi" termasuk di dalamnya, yaitu dalam kelas no 38. sehingga pembuatan sebuah nama domain dapat diklasifikasikan ke dalam sebuah jasa telekomunikasi dalam pengaturan merek.¹² Sehingga dapat juga dikatakan bahwa penyelesaian sengketa terhadap kasus nama domain dapat juga diselesaikan dengan berdasar pada ketentuan Undang-Undang merek. Meskipun demikian, pada dasarnya tetaplah diperlukan sebuah pengaturan yang pasti perihal nama domain tersebut, karena dengan begitu akan tercipta sebuah penerapan hukum yang tegas dan pasti. Terlebih hal tersebut terkait dengan perlindungan terhadap merek terkenal.

Pemegang suatu Merek Terkenal dalam mempertahankan haknya sebagai hak pemilik merek dapat dengan melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang diterangkan sebagai berikut:

"(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau*
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.*

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga."¹³

Tanpa adanya itikad baik perlindungan hukum yang diberikan oleh UUM kepada pemilik merek melalui ketentuan pidana telah terdapat pada pasal 90, 91, 92, 93 dan 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 90 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 menerangkan bahwa :

14

¹² Asril Sitompul, **Hukum Internet – Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 121

¹³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 76

¹⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 90

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 91 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 menerangkan bahwa :¹⁵

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Sedangkan dalam Pasal 92 dan 93 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 berkaitan dengan perluasan lingkup merek yang dilindungi yaitu indikasi geografis dan indikasi asal. Kedua pasal ini sama- sama memberikan ancaman maksimal sebagaimana diatur Pasal 90 dan 91. Ketentuan sanksi pidana lainnya terdapat dalam Pasal 94 Ayat (1) UUM Nomor 15 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa :¹⁶

“Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dan di dalam Pasal 84 Undang-Undang Merek pun mengatur bahwa penyelesaian sengketa hak merek termasuk sengketa nama domain ini dapat pula diselesaikan melalui jalur non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa nama domain di luar pengadilan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Berdasarkan ketentuan diatas, sebenarnya pemilik merek terdaftar telah mendapatkan perlindungan hukum yang cukup terhadap pelanggaran merek yang diatur oleh Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 91

¹⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 92,92 & 94.

4.1.2 Perlindungan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perkembangan dalam teknologi informasi telah berkembang di dalam masyarakat. Berbagai macam perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang sedang berkembang hanya dapat mencapai tujuannya dengan baik apabila perubahan tersebut berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemajuan yang dialami oleh masyarakat salah satunya adalah perkembangan dalam dunia perdagangan, yang kemudian berkembang melalui internet, 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)¹⁷ (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”.

Dalam perkembangannya dalam dunia perdagangan melalui internet telah banyak terjadi pelanggaran yang terkait nama domain salah satunya adalah pendaftaran nama domain dengan menggunakan merek dari pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dengan maksud untuk mencoba menjual kembali nama domain tersebut kepada pemilik merek atau untuk mencegah pemilik dari merek

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (20)

yang sah untuk mendapatkan nama domain tersebut atas mereknya, serta dengan sengaja menggunakan merek dari pihak lain sebagai nama domain untuk merusak bisnis dari pesaingnya, hal tersebut merupakan suatu itikad buruk dari pendaftaran suatu nama domain.¹⁸

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai kepemilikan nama domain serta penggunaannya. Dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa:¹⁹

“(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.

(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.”

Dalam hal untuk memperoleh nama suatu domain, para pihak yang bersangkutan untuk meminta nama domain tersebut telah dinyatakan secara pribadi bertanggung jawab dan menjamin bahwa pengajuan permintaan pendaftaran nama domain yang dilakukannya tersebut yaitu telah didasari dengan suatu itikad yang baik dan tidak merugikan bagi kepentingan dari pihak manapun yang secara hukum berkepentingan atas keberadaan nama suatu domain yang dimintakannya tersebut, maka dari itu telah diberlakukan asas *“First Come First Served”*.

Setiap kepemilikan dan penggunaan dari suatu nama domain harus didasari dengan itikad baik dan tidak melanggar dari prinsip persaingan usaha yang tidak

¹⁸ Adami Chazawi, Penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, Bayumedia Publishing, Malang 2011, Hlm. 86.

¹⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 23.

sehat dan tidak melanggar hak milik orang lain. Semua pihak yang dimaksud diatas berhak melakukan gugatan pembatalan nama domain apabila pihak-pihak tersebut telah dirugikan dengan adanya penggunaan nama domain secara tanpa hak yang dilakukan oleh pihak lain, kerugian dari perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa kerugian harta kekayaan atau materiil dan imateriil maka hal tersebut dapat dilakukan gugatan berdasarkan pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diterangkan sebagai berikut.²⁰

Pada Pasal 38 UU ITE disebutkan bahwa:

- “(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.*
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*

Dan pada pasal 39 UU ITE dijelaskan bahwa:

- “(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*

Oleh karena itu, UU ITE telah memberikan keistimewaan terhadap pemilik suatu merek dan/atau jasa tertentu, untuk lebih memiliki kuasa atas suatu nama domain yang menggunakan nama mereknya. Maka pemilik merek mendapatkan kemudahan dalam menjaga agar tidak ada pihak lain yang menggunakan nama domain dengan menggunakan mereknya.

²⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 38 dan Pasal 39.

4.1.3 Perlindungan Menurut UDRP (*The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*).

Dalam penyelesaian sengketa suatu nama domain yang menggunakan merek terkenal selain penyelesaian melalui peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, terdapat juga sebuah Komisi Internasional yang didirikan oleh Amerika yang bertujuan untuk mengatur kebijakan nama domain, Komisi ini bernama *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*, Komisi ini mempunyai mekanisme yang dikenal dengan nama *Uniform Dispute of Resolution Policy (UDRP)* yang telah diberlakukan sejak tanggal 24 oktober 1999.

Mekanisme UDRP (*The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*) yang dibuat oleh komisi yang mengatur kebijakan nama domain yaitu ICANN yang dijadikan sebagai suatu perjanjian pembelian nama domain antara *registrar*²¹ (register) dan pendaftar nama domain (*registrant*). Dalam mekanismenya UDRP menjanjikan proses arbitrase yang murah dan juga cepat. Dalam permintaan penggunaan UDRP, seorang *complainant* harus menunjukkan bahwa :²²

1. Nama domain ini identik atau mirip dalam suatu merek dagang atau merek jasa serta membingungkan, dimana *complainant* memiliki hak;
2. Pemilik nama domain tidak mempunyai hak dan legitimasi untuk menjual kembali dan mengambil keuntungan atas nama domain tersebut;
3. Nama domain didaftarkan dan digunakan dengan itikad yang buruk (*bad faith*).

²¹ Registrar adalah entitas yang diizinkan ICANN untuk mendaftarkan nama domain atas nama pendaftar. Mereka berfungsi sebagai perantara antara pendaftar domain dengan *registry domain name*

²² Michael Chissick and Alistair Kelman, *Electronic Commerce Law and Practice*, (London: Sweet and Maxwell, 2002), Hlm 21.

Dalam mekanisme penyelesaian masalah atas nama domain yang digariskan oleh ICANN pada hakekatnya adalah dikembalikan kepada para pihak itu sendiri, untuk menempuh alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih, yakni dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat (*resolved by the parties themselves*), mekanisme peradilan umum (*the courts*) atau Arbitrasi yang di-*approved* oleh ICANN's (*approved dispute resolution provider*) atau lembaga-lembaga pengambil keputusan keadilan lain yang dikenal secara hukum.²³

Berkenaan dengan hal diatas maka berbicara tentang sengketa biasanya para pihak seringkali akan mempermasalahkan mengenai yuridiksi hukum mana yang akan berlaku untuk para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu berkenaan dengan yuridiksi, maka UDRP menyatakan bahwa *Complainant* dapat mengajukan keberatannya di wilayah hukum di mana *Registrant* berada, atau di mana *admin contact* dari mana domain itu berada, atau diajukan kepada arbitrase yang sesuai dengan lokasi *Registrant* tersebut berada.²⁴

“ To invoke the policy, a trademark owner should either(a) file a complaint in a court of proper jurisdiction against the domain-name holder (or where appropriate an in-rem action concerning the domain name) or (b) in cases of abusive registration submit a complaint to an approved dispute-resolution service provider.”

Terhadap *Registrant* yang memperoleh *complaint* tersebut dalam waktu tertentu diberikan waktu dan hak untuk menjawab guna menerangkan bahwa penguasaannya atas suatu nama domain adalah mempunyai alas hak atau dengan berdasarkan suatu kepentingan hukum yang sah (*legitimate interest*). Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerangkan bahwa.²⁵

²³ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 294.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 294.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 293.

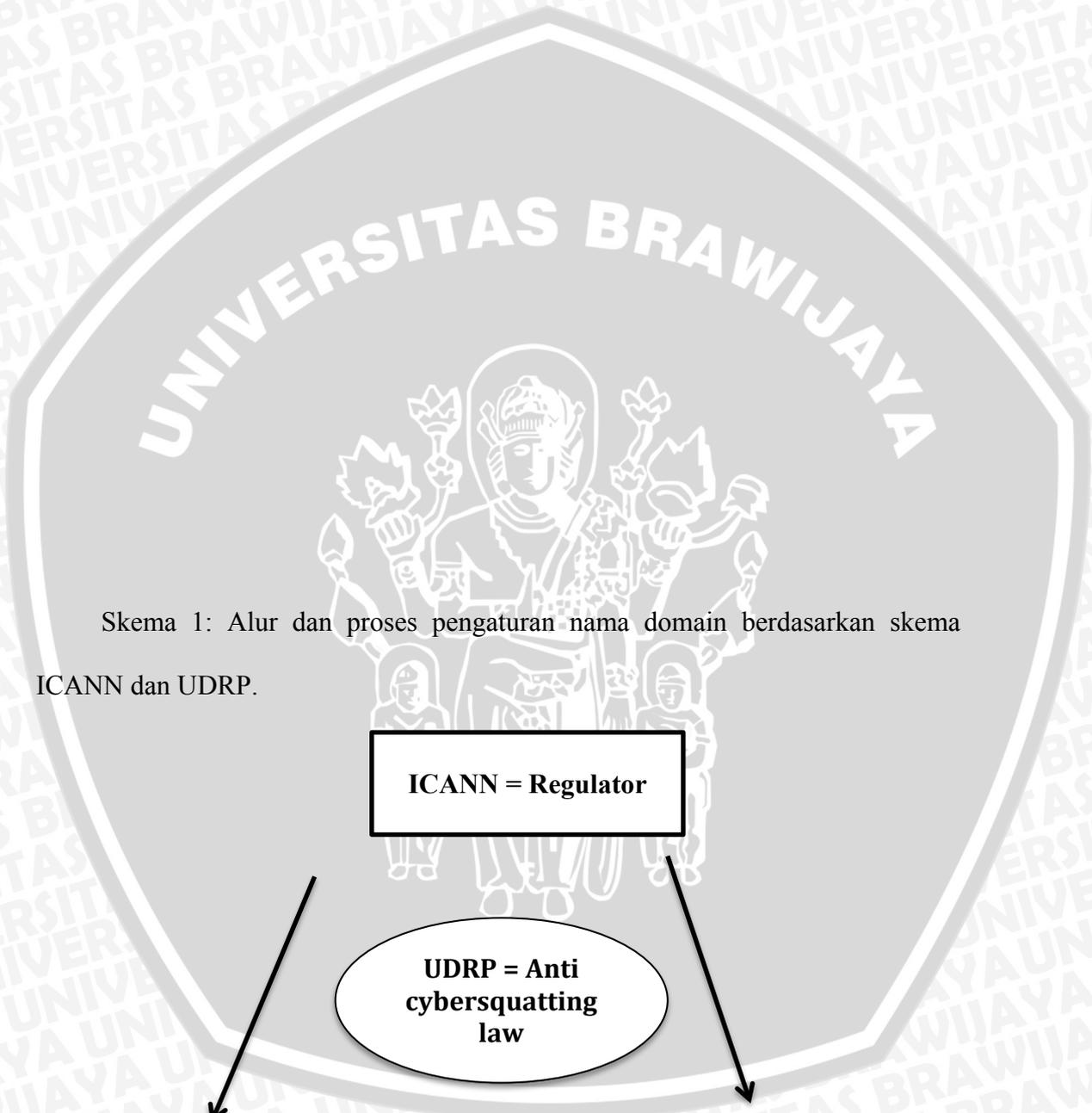
- a. Keberadaan nama domain tersebut adalah sebangun ataupun sesuai dengan kepentingan bisnis yang dibangun selama ini;
- b. Keberadaan bisnis si *Registrant* telah umum dikenal dengan nama domain tersebut terlepas dari apakah ia telah mendaftarkan sebagai merek ataupun belum;
- c. Si *Registrant* menggunakan nama domain tersebut tidak untuk tujuan yang bersifat komersial (*fair use*) dengan tanpa intensitas untuk membingungkan ataupun mengelabui pihak lain atas keberadaan suatu merek ataupun yang telah dikenal di dalam masyarakat luas.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolutin Policy* (UDRP), jelas dinyatakan bahwa si *Registrant* dianggap telah terbukti beritikad tidak baik apabila sekiranya ada pihak yang merasa lebih berhak meng-*complaint* keberadaan nama domain tersebut (“*Complaint*”) dan ternyata ditemukan indikasi-indikasi sebagai berikut:²⁶

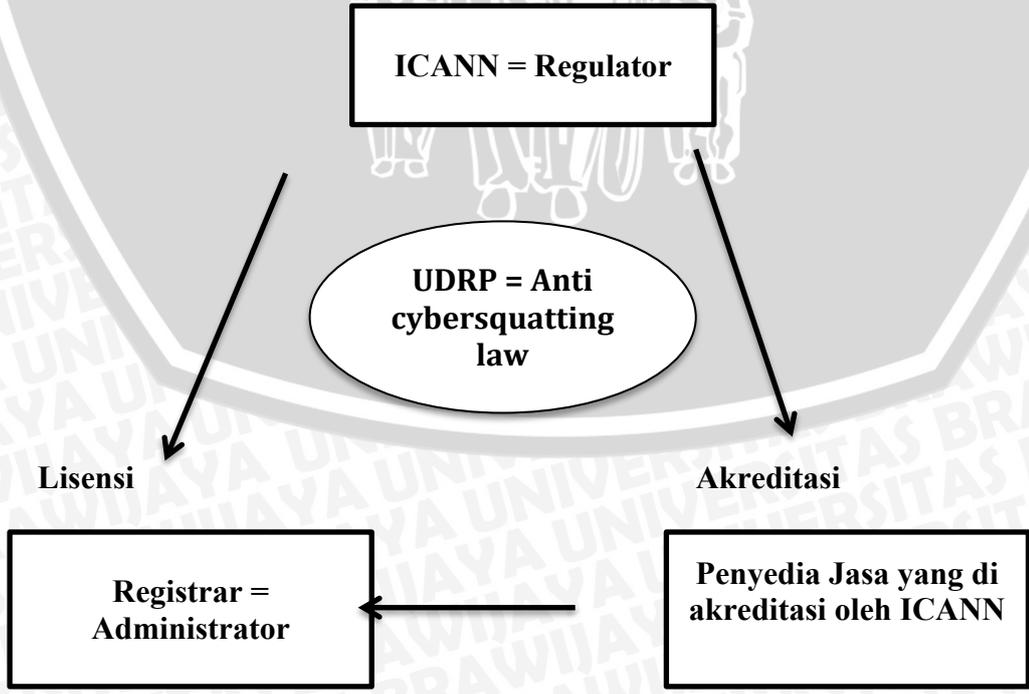
- a. Bahwa si *Registrant* mengalihkan (menjual atau menyewakan) nama domain yang dikuasainya kepada pihak lain di atas biaya perolehan yang sebenarnya;
- b. Bahwa si *Registrant* ternyata bertujuan untuk menghalangi atau menghambat kompetitornya dalam menggunakan nama yang lebih intuitif;
- c. Bahwa si *Registrant* bertujuan untuk menyerap atau menghalangi bisnis kompetitornya;

²⁶ *Ibid*, Hlm. 296

- d. Bahwa si *Registrant* bertujuan untuk mendompleng reputasi pihak lain, lewat keserupaan nama ataupun kesan yang ditimbulkan dengan pihak lain (*creating likelihood of confusion*).



Skema 1: Alur dan proses pengaturan nama domain berdasarkan skema ICANN dan UDRP.



Memerintahkan pemindahtanganan nama domain



Eksekusi Putusan

***Respondent/registrant* =
Pendaftar Nama
Domain.**



Memilih Forum

***Claimant/Penggugat* =
Pemegang Merek
dagang.**



Transfer nama domain

Sumber : *Domain Name Law and Practice An International Handbook.*

Prosedur terkait hukum substantif mengenai sengketa nama domain yang diatur dalam UDRP “*the rules*” ini telah mengalami amandemen satu kali dan disahkan oleh ICANN *Board of Director* pada tanggal 30 oktober 2009, UDRP “*the rules*” berlaku bagi perkara yang diajukan oleh badan-badan arbitrase yang telah terakreditasi oleh ICANN pada tanggal 1 maret 2010. Peraturan prosedural tersebut kemudian dielaborasi lebih jauh dalam peraturan tambahan (*supplemental rules*) yang dibuat oleh masing-masing badan arbitrase yang terakreditasi oleh komisi ICANN. Dalam *supplemental rules* terdapat perbedaan suatu penyedia jasa dan penyedia jasa lain, seperti menyangkut biaya berperkara, panjangnya



permohonan (*complaint*) berperkara dan tanggapan terhadap penggugat oleh tergugat (*respondent*, biasanya pendaftar nama domain), dan lain-lain.²⁷

Penggugat (*complainant*) yang mengajukan permohonan berperkara baik secara tertulis maupun melalui *e-mail*, atau dapat juga dengan mengajukan permohonan pada situs yang disediakan penyedia jasa dengan mengisi form yang disediakan, menurut paragraf 3 (a) UDRP “*the rules*”, siapapun baik individu, suatu perusahaan maupun entitas lainnya dapat mengajukan komplain yang berkaitan dengan UDRP “*the policy*” dan UDRP “*the rules*” kepada salah satu provider yang terakreditasi oleh lembaga ICANN. Komplain diserahkan untuk diputus berdasarkan UDRP “*the policy*”, UDRP “*the rules*” dan provider *supplement rules*. Komplain diserahkan dalam bentuk *hardcopy* atau surat elektronik (paragraf 3 (b) UDRP “*the rules*”) dengan melampiri.²⁸

- a. Identitas dari penggugat, kuasa atau wakil dari penggugat dan tergugat;
- b. Metode yang dipilih oleh Penggugat dalam berkomunikasi;
- c. Jumlah panel arbitrase yang dipilih oleh Penggugat;
- d. Penjelasan atas nama domain yang diajukan sebagai objek sengketa;
- e. Identitas badan registrar yang mendaftarkan nama domain tersebut;
- f. Penjelasan atas suatu hak merek dagang maupun jasa berdasarkan suatu komplain tersebut dibuat;
- g. Penjelasan atas adanya suatu itikad buruk;
- h. Penjelasan terhadap proses-proses hukum lainnya diluar prosedur administratif baik yang baru dimulai atau yang telah selesai yang berkaitan dengan nama domain yang menjadi suatu objek sengketa;

²⁷ Pautinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*, Djambatan, Jakarta, 2004, Hlm. 110.

²⁸ *Ibid*, Pautinus Siburian, Hlm. 121.

- i. Penjelasan apabila seorang penggugat akan menyerahkan kepada yurisdiksi pengadilan (*mutual jurisdiction*) dengan tetap menghormati keberatan-keberatan terhadap putusan dalam proses administrasi baik penundaan maupun suatu pengalihan.

Namun apabila menggunakan ketentuan UDRP (*Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy*) paragraf 4 butir (K) tentang ”*Availability of court proceedings*”²⁹ yang telah mengatur bahwa proses peradilan dapat diajukan tanpa adanya proses *complaint*, adanya *Complaint* tidaklah mengurangi hak dari para pihak untuk mengajukan sengketa ini ke pengadilan.

Ketentuan diatas tidak mengatur adanya kerugian yang ditimbulkan, melainkan menjamin hak seseorang untuk mendapatkan suatu nama domain yang sesuai dengan produk atau jasa yang mereka miliki. Ketentuan ini bisa dikatakan lebih baik dikarenakan bisa menyelesaikan permasalahan terhadap keberadaan *Cybersquatter*.

Dalam UDRP memberikan beberapa petunjuk tentang sifat itikad buruk dalam nama domain untuk tujuan pengaduan dari para pengguna nama domain, seperti halnya dengan ACPA ketentuan tersebut sebagian besar mengenai kekhawatiran tentang itikad buruk tindakan *cybersquatting*, dalam UDRP menyatakan dan mengatur beberapa faktor non eksklusif mengenai ada tidaknya suatu itikad buruk :

- a) *Circumstances indicating that the registrant registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting or*

²⁹ ICANN, *Policy Adopted August 26, 1999, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)*, <http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm> (5 mei 2014).

*otherwise transferring it to the complainant or to a competitor of the complainant for valuable consideration;*³⁰

- b) The registrant registered the domain name to prevent a trademark owner from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that the registrant has engaged in a pattern of such conduct;*³¹
- c) The registrant registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor;*³²
- d) By using the domain name, the registrant has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to her website by creating a likelihood of confusing with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the registrant's website or location or of a product or service available on that website or location.*³³

Terjemahan bebas dari sudut pandang mengenai informasi di atas adalah :

- a) Keadaan dimana yang mengidentifikasi bahwa pendaftar mendaftarkan nama domain yang terutama bertujuan untuk penjualan, sewa-menyewakan atau sebaliknya mentransfer nama domain ke pengadu yang sah atau pesaing dari pengadu untuk pertimbangan harga yang ditentukan;
- b) Pendaftar mendaftarkan nama domain untuk mencegah pemilik merek dagang atau merek yang bersangkutan mendapatkan nama domain yang sama dengan nama domainnya, jika pemilik nama domain telah tampak jelas dalam suatu pola tindakan atau perbuatannya;
- c) Pendaftar mendaftarkan nama domainnya yang bertujuan untuk mengganggu bisnis pesaingnya;
- d) Dengan menggunakan nama domain, pendaftar telah dengan sengaja berusaha untuk menarik suatu keuntungan komersial dari pengguna

³⁰ UDRP, para. 4(b)(i), Torsten Bettinger, **Domain Name Law and Practice An International Handbook**, OXFORD, 2005, Hlm.931.

³¹ *Ibid.*, para. 4(b)(ii).

³² *Ibid.*, para.4(b)(iii).

³³ *Ibid.*, para. 4(b)(iv).

internet ke dalam situs jaringannya dengan menciptakan suatu kebingungan dengan menciptakan sumber, sponsor, afiliasi atau dukungan dari situs pendaftar atau lokasi dari produk atau layanan yang tersedia di lokasi situs tersebut.

Jika melihat indikasi-indikasi di atas memang tergambar bahwa pemilik merek memang lebih memiliki kuasa atas kepemilikan nama domain yang menggunakan nama mereknya. Walaupun begitu memang terdapat perbedaan antara merek dan nama domain.

Beberapa kalangan telah menyakini bahwa penggunaan nama domain sangat bertolak belakang dengan sistem merek dagang, Merek dagang yang sama dapat digunakan untuk sejumlah jenis barang yang berbeda, contohnya suatu merek dagang dari Inggris yaitu "Polo" boleh didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan lain sebagai merek dagang untuk produk-produk merek yang berupa produk konfeksi, busana, atau bahkan sepeda motor. Sebaliknya, hanya satu perusahaan saja yang boleh menggunakan nama domain <http://www.polo.co.uk/>.³⁴ Merek dagang di sini diartikan sebagai tanda-tanda khusus yang dapat digunakan untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa yang berasal dari sumber-sumber yang lain dan merek dagang ini dapat dilindungi oleh undang-undang. Di Inggris, ada dua jalan yang bisa ditempuh untuk bisa mendapatkan perlindungan merek dagang. Berdasarkan undang-undang *Trade Marks Act* 1994, pendaftaran merek dagang di tingkat nasional dapat dilakukan melalui U.K Patent Office. Atau selain itu berdasarkan European Community Law suatu merek dagang juga bisa didaftarkan sebagai merek dagang yang berlaku di Masyarakat Eropa.³⁵ Jika seseorang mendaftarkan sebuah nama domain dengan mencantumkan merek dagang, pemegang nama domain tersebut dapat dikatakan telah melanggar Undang-Undang

³⁴ M. Arsyad Sanusi, **Hukum Teknologi dan Informasi**, Tim Kemas Buku, Jakarta, 2005, Hlm. 116.

³⁵ Council Regulation No. 40 / 94 tentang **Merek Dagang Masyarakat Eropa**, yang diatur oleh Office fo Harmonization in the Internal Market.

Merek Dagang 1994. Pasal 10 Undang-Undang Merek Dagang 1994 yang menyatakan:

“Seseorang dikatakan melanggar suatu merek dagang yang telah terdaftar jika dalam melakukan aktifitas perdagangan orang tersebut menggunakan tanda-tanda yang identik atau sama persis dengan merek dagang yang telah terdaftar tersebut untuk produk barang-barang atau jasa-jasa yang identik atau sama persis”

Pelanggaran Merek dagang terjadi jika dalam melaksanakan aktivitas perdagangan tersangka telah melakukan kesalahan, dan ada hubungan atau keterkaitan antara penggugat dan tergugat.

Solusi yang tepat diberikan oleh Insan Budi Mulia yang menyatakan bahwa pemilik merek dan jasa, sebenarnya bisa terhindar dari perselisihan domain name, dikarenakan Undang-Undang Merek juga telah mengatur dan memberikan perlindungan terhadap merek dan jasa yang digunakan melalui internet dan diatur dalam klasifikasi barang dan jasa menurut *Nice Agreement*. Untuk merek jasa yang berkaitan dengan internet, hal ini dilindungi dalam kelas 38 dan kelas 42 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa dalam Merek.

Oleh karena itu menurut Insan Budi Maulana, apabila suatu perusahaan akan melindungi merek dagang dan merek jasa dari pihak lain yang mungkin akan menggunakannya ke dalam internet, mereka seharusnya segera mungkin mendaftarkan merek itu ke dalam kelas jasa di atas, walaupun perusahaan tersebut tidak berkecimpung dalam bidang usaha tersebut.³⁶ Dalam berbagai hal tersebut tidak hanya berhenti di situ saja, bahwa setelah itu perusahaan tersebut harus memperoleh internet *domain name*, misalnya dengan cara mendaftarkan ke

³⁶ Insan Budi Maulana, **Perlindungan Hukum Terhadap Merek terkenal Asing**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 163.

InterNIC/ICANN untuk memperoleh *dot com* tersebut. Perusahaan tersebut juga bisa ke IDNIC agar memperoleh *dot id* untuk internet domain name di Indonesia. Keputusan yang diberikan UDRP dalam menyelesaikan sengketa nama domain hanya terbatas pembatalan dan perintah untuk menyerahkan nama domain kepada yang memenangkan sengketa.

4.1.4 Perlindungan Menurut Aturan Yang Dikelola Oleh PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia)

Perlindungan hukum terhadap merek yang ada di Indonesia terkait tindakan *cybersquatting* dalam upayanya pemerintah Indonesia melalui pendelegasian wewenangnya kepada PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia), PANDI yang dalam perkembangannya membuat aturan terhadap nama domain yang tetap berdasarkan pada pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PANDI mempunyai kewenangan untuk mengelola nama domain dalam media internet, PANDI merupakan badan hukum yang dibentuk oleh perwakilan dari komunitas teknologi informasi dan telah memenuhi syarat sebagai badan hukum yang ada di Indonesia, memberikan persyaratan untuk membuat nama domain dengan mencantumkan pedoman pemberian nama suatu domain dengan syarat yaitu, penamaan suatu domain harus memenuhi ketentuan dan persyaratan terhadap nama merek atau nama tanda dagang yang memiliki hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang HAKI dari *Registrant* yang dapat berasal dari badan usaha, instansi atau organisasi yang didukung dan dapat dibuktikan dengan sertifikat merek yang dilindungi oleh undang-undang HAKI. PANDI merupakan salah satu mitra pemerintah dalam membangun sarana informasi komunikasi dalam negeri maupun internasional yang sebagaimana maksud dan tujuan didirikannya PANDI.

Dalam proses terkait pencegahan pelanggaran terkait mengenai nama domain, PANDI menerapkan kebijakan nama domain yang sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP-PITE), dan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 yang mengelola nama domain khusus untuk situs web resmi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Proses pencegahan pelanggaran terkait nama domain yang dilakukan oleh PANDI juga telah menggunakan *software* tertentu, yang dilakukan dengan menggunakan sistem registrasi yang berlaku atau yang sedang berjalan. Dalam suatu proses registrasi inilah PANDI dapat melakukan pencegahan terkait pelanggaran menggunakan nama domain yang mempunyai kesamaan dengan nama domain pihak lain. Sehingga dalam upayanya PANDI dalam hal pemberantasan terkait pelanggaran nama domain dalam media elektronik yang telah sering dilakukan yaitu menolak pendaftaran Nama Domain yang ternyata terbukti dan tidak sesuai dengan Kebijakan Nama Domain (.id) yang telah tertanam pada sistem pendaftaran yang berlaku.³⁷

Dalam hal pencegahan terkait pendaftaran nama domain, PANDI juga memiliki kriteria penamaan tertentu, sehingga tidak akan merugikan pihak lain, kriteria tersebut diantaranya ialah :

- a. Terdapat keterkaitan yang jelas antara nama domain dengan nama organisasi yang telah didaftarkan.
- b. Tidak menggunakan nama yang menunjukkan suatu nama geografis.

³⁷ PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia), **Kebijakan Pendaftaran Nama Domain**, <https://www.pandi.or.id/sites/default/files/u1/2.pdf>

- c. Hal tersebut tidak melanggar HAKI atau harus melampirkan surat izin dari perusahaan terkait apabila ingin menggunakan nama dari suatu merek atau merek yang sudah terkenal.
- d. Tidak menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan dampak SARA.
- e. Tidak menggunakan kata-kata yang melanggar norma-norma dan kaidah maupun agama yang berlaku di Indonesia.
- f. Terkait nama domain harus terdiri dari Alphabet “A-Z”, “a-z”, angka “0-9”, dan karakter “-” serta selalu harus diawali dengan Alphabet.
- g. Panjang nama domain minimum harus memiliki dua (2) karakter dan tidak lebih dari dua puluh enam (26) karakter.

Selain itu upaya pengawasan yang dilakukan oleh PANDI dalam hal terkait dengan pelanggaran terhadap nama domain, dapat dilakukan dengan cara menolak terkait pendaftaran nama domain yang tidak sesuai dan dapat dilakukan upaya pengawasan di masa mendatang, PANDI akan selalu mengawasi pendaftaran yang terakreditasi agar dapat sesuai dengan kebijakan terkait nama domain. Dalam situs resmi yang dimiliki oleh PANDI juga menyediakan ketersediaan pemeriksaan terkait nama domain secara *online*. Dengan adanya sarana media pemeriksaan yang dimiliki oleh situs resmi yang dimiliki oleh PANDI maka kita dapat mengetahui secara jelas nama domain milik pihak lain, agar pada saat sebelum melakukan pendaftaran nama domain tidak akan merugikan bagi pihak lain yang nama domainnya memiliki kesamaan dengan nama domain milik kita.

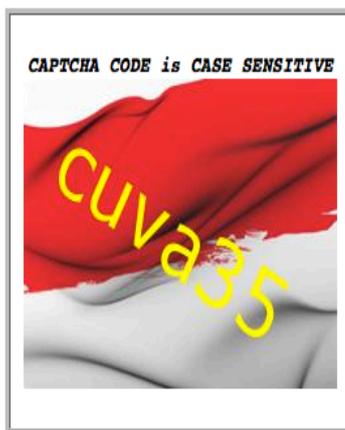
Berikut contoh sarana media pemeriksaan yang dimiliki oleh situs resmi yang dimiliki oleh PANDI:

Gambar 1. Contoh cara memeriksa nama domain yang berakhir (.id).



Whois Domain .ID

Domain Name: Enter Captcha:



To use Whois Domain Name Search for domain information, simply type in the domain name you are looking for. This domain name must be a co.id, or.id, go.id, web.id, sch.id, mil.id, net.id. For example "yourdomain.co.id". A domain name is reported as Not found only if the exact name is available to register.

Copyright © 2012 [PANDI](#)
 Already whois 261844 domains
 This page was created in 0.00011897087097168 seconds

Sumber : <https://www.pandi.or.id/whois/whois.php> diakses pada 13 Mei 2014.

Gambar 2. Hasil dari pemeriksaan nama domain (.id)



**Whois Domain sony.co.id :**

Domain ID:PANDI-DO273787
Domain Name:SONY.CO.ID
Created On:09-Feb-1999 13:34:42 UTC
Last Updated On:24-Apr-2014 07:31:05 UTC
Expiration Date:01-Sep-2015 23:59:59 UTC
Status:ok

Registrant Contact:

Registrant Organization:PT. Cyberindo Aditama
Registrant Street1:Cyber2 Tower, 33rd Floor
Registrant Street2:Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 No. 13
Registrant City:Jakarta
Registrant State/Province:DKI Jakarta
Registrant Postal Code:12950
Registrant Country:ID
Registrant Phone:+62.2157994500
Registrant FAX:+62.215742481
Registrant Email:dns-admin@cbn.net.id

Admin Contact:

Admin Organization:PT. Cyberindo Aditama
Admin Street1:Cyber2 Tower, 33rd Floor
Admin Street2:Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 No. 13
Admin City:Jakarta
Admin State/Province:DKI Jakarta
Admin Postal Code:12950
Admin Country:ID
Admin Phone:+62.2157994500
Admin FAX:+62.215742481
Admin Email:dns-admin@cbn.net.id

Technical Contact:

Tech Organization:PT. Cyberindo Aditama
Tech Street1:Cyber2 Tower, 33rd Floor
Tech Street2:Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 No. 13
Tech City:Jakarta
Tech State/Province:DKI Jakarta
Tech Postal Code:12950
Tech Country:ID
Tech Phone:+62.2157994500
Tech FAX:+62.215742481

Sumber : <https://www.pandi.or.id/whois/whois.php> diakses pada 13 Mei 2014.

Dalam hal mengenai penyelesaian perselisihan terkait nama domain, PANDI tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut, melainkan yang memiliki kewenangan terkait penyelesaian perselisihan tersebut adalah pemerintah.



Mengenai kewenangan yang tidak dimiliki oleh PANDI tersebut dalam hal menyelesaikan sengketa nama domain telah terdapat dalam kebijakan PANDI itu sendiri, yang menyatakan bahwa dalam hal terkait penyelesaian sengketa nama domain atau yang biasa disebut *dispute resolution* adalah pemerintah Indonesia. PANDI hanya akan melaksanakan hasil dari keputusan penyelesaian sengketa yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Telah diatur dalam Undang-Undang ITE apabila terjadi perselisihan dalam hal pengelolaan domain oleh masyarakat maka pemerintah berhak untuk mengambil alih sementara pengelolaan nama domain yang diperselisihkan tersebut. Di dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP-PITE), penyelesaian perselisihan mengenai nama domain dapat diselesaikan melalui komite penyelesaian perselisihan nama domain. Namun apabila dalam hal perselisihan nama domain ada yang tidak dapat diselesaikan melalui komite penyelesaian perselisihan nama domain, maka para pihak dapat untuk mengajukan penyelesaian perselisihan melalui upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan yang berwenang.

4.2 Bentuk Perlindungan hukum dalam kasus Sony-AK.com 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 Policy*) dan aturan PANDI.

4.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum dalam kasus Sony-AK vs SONY CORP JAPAN.

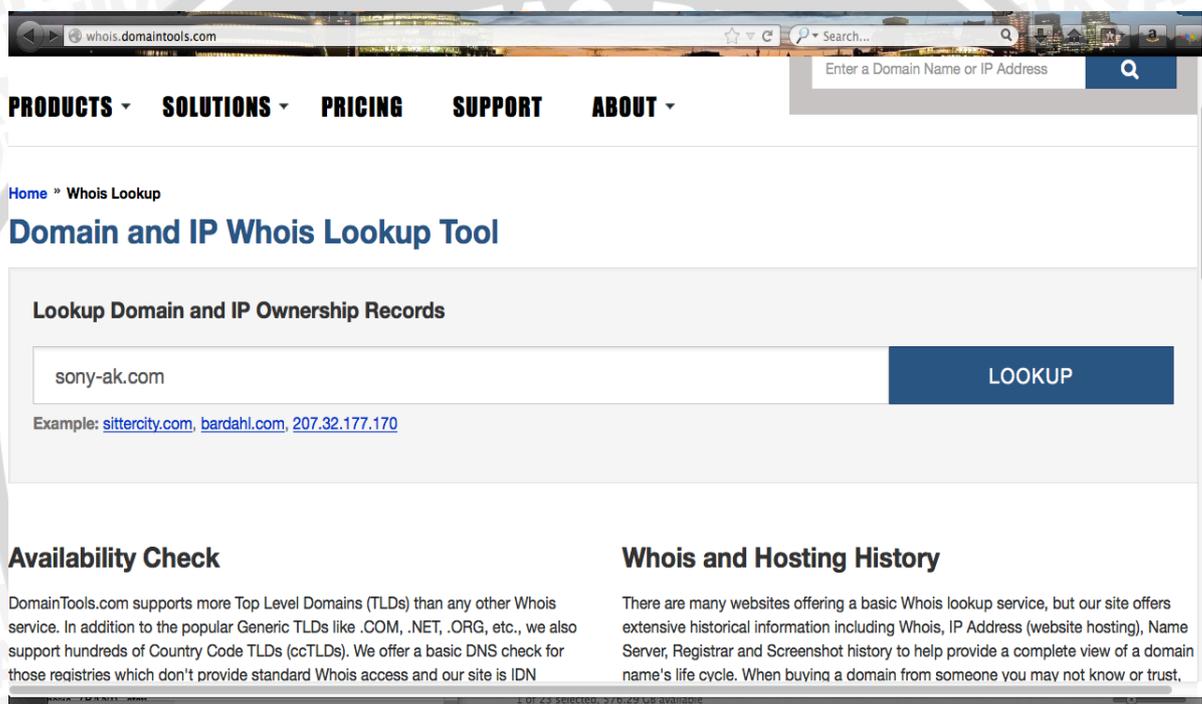
a. Posisi Kasus

Analisa Kasus:

Kasus ini berawal dari adanya somasi yang diperuntukkan bagi pihak Sony AK yang dilayangkan pertama kali oleh pihak Sony Corp Japan pada tanggal 22

januari 2010 yang langsung ditujukan ke alamat rumah Sony AK, hal tersebut merupakan pertama kalinya bagi pihak Sony AK mendapatkan surat somasi dari pihak Sony Corp Japan yang langsung ditujukan ke rumah dan melalui email pada tanggal 3 Maret 2010. Domain Sony AK itu sendiri telah didaftarkan terhitung sejak tanggal 28 juli 2003 (www.whois.sc/sony-ak.com),

Gambar 3. Berikut adalah cara untuk mencari tahu apakah nama domain tersebut telah terdaftar.



Sumber : <http://whois.domaintools.com> diakses pada tanggal 20 mei 2014.

Gambar 4. Hasil dari pemeriksaan nama domain (.com)

Domain Name: SONY-AK.COM
Registry Domain ID: 101197304_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.enom.com
Registrar URL: www.enom.com
Updated Date: 2013-07-03 07:08:32Z
Creation Date: 2003-07-28 02:14:39Z
Registrar Registration Expiration Date: 2014-07-28 06:14:39Z
Registrar: ENOM, INC.
Registrar IANA ID: 48
Registrar Abuse Contact Email: abuse@enom.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.4252744500
Domain Status: clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: SONY ARIANTO KURNIAWAN
Registrant Organization: SONY AK CREATIVE STUDIO
Registrant Street: SONY-AK.COM
Registrant City: JAKARTA
Registrant State/Province: DKI JAKARTA
Registrant Postal Code: 12950
Registrant Country: ID
Registrant Phone: +6281905258602
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: info@sony-ak.com

The following domains are available through our preferred partners. Select domains below for more information. (3rd party site)

- Sony-Ak.at [Register](#)
- Sony-Ak.be [Register](#)
- Sony-Ak.ch [Register](#)
- Sony-Ak.cn [Register](#)
- Sony-Ak.co.uk [Register](#)
- Sony-Ak.de [Register](#)
- Sony-Ak.dk [Register](#)
- Sony-Ak.es [Register](#)
- Sony-Ak.eu [Register](#)
- Sony-Ak.fr [Register](#)

[Register All Selected >](#) [Show all \(19\) >](#)

Sumber : <http://whois.domaintools.com/sony-ak.com> diakses pada tanggal 20 Mei 2014 .

Sony Arianto Kurniawan sebagai pemilik dari blog dari Sony-ak.com mengisi halaman-halaman blognya dengan tulisan-tulisan pribadinya, karena hobinya menulis dan kegemarannya terhadap dunia IT dan kesukaannya terhadap *knowledge sharing* maka ia gemar menulis segala sesuatu mengenai IT di dalam domainnya tersebut, situs sony-ak.com itu sendiri ia membubuhi label Sony AK *Knowledge Center* karena ia gunakan sebagai media *knowledge sharing* pribadi dengan semua pembaca media online di seluruh dunia, Sony AK *Knowledge Center* memang mengandung kata SONY tetapi Sony AK *Knowledge Center* tersebut bukanlah sebuah merek, Sony AK *Knowledge Center* tersebut tidaklah berbadan hukum dan juga tidak ada niat bagi Sony Arianto Kurniawan untuk menjadikan label tersebut sebagai badan hukum, Sony AK *Knowledge Center* juga bukanlah sebuah organisasi dan tidak mendapatkan profit apapun dari Sony Corp Japan karena Sony AK *Knowledge Center* tidak berhubungan langsung dengan produk-produk yang dimiliki oleh Sony Corp Japan.

Sony AK sendiri tidak pernah melakukan promosi apapun terhadap situs blognya sejak situsnya tersebut didirikan pada tahun 2003, semuanya hanya berawal dan berkembang dari internet melalui *search engine*. Pemilik dari situs Sony-AK.com itu sendiri tidak bermaksud untuk mendompleng reputasi dari Sony Corp Japan untuk kepentingan komersial, justru tindakan sebaliknya yang ada di dalam blog tersebut dibuat sebagai kontribusinya dalam dunia pendidikan informasi dan teknologi yang dapat dibagikan secara gratis. Diterangkan lebih lanjut lagi, unsur kata “Sony” yang di dalam blognya tersebut diambil dari nama pemiliknya itu sendiri yaitu Sony Arianto Kurniawan. Selain itu juga di dalam blog tersebut tidak ada hal-hal yang memiliki bahan ulasan yang menyangkut-pautkan dengan atau berhubungan langsung dengan Sony Corp Japan, bahkan dari pihak pemilik blog itu sendiri telah memiliki itikad yang baik dengan menambahkan keterangan yang dengan jelas menerangkan bahwa situs blognya tersebut tidak adanya keterkaitan dengan pihak Sony Corp Japan maupun pihak perusahaan afiliasinya.³⁸

b. Analisis Kasus Sony-AK vs Sony Corp Japan berdasarkan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Hak terhadap merek adalah merupakan suatu hak kebendaan yang oleh karena itu hak tersebut dapat untuk dipertahankan oleh siapa saja, dalam hal ini dapat dipertegas bahwa dengan diberikannya hak gugat kepada pemegang merek, dan dengan adanya sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar hak tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 76, pasal 90 dan pasal 91 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam menentukan ada atau tidak adanya indikasi

³⁸ Shanti Rachmadsyah, **perlindungan nama domain dalam tinjauan UU Merek**, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6558/kasus-nama-domain> diunduh pada tanggal 20 Mei 2014.

dalam pelanggaran merek kasus sengketa nama domain Sony-AK.com, maka berikut adalah syarat yang harus dipenuhi:

- a) Adanya bukti bahwa pihak Sony Corp Japan memiliki hak yang sah atas merek yang terkait, yaitu dengan cara pendaftaran atau pemakaian pertama, tanggal pendaftaran atau pemakaian pertama tersebut harus terlebih dahulu dari tanggal efektif pendaftaran nama domain tersebut.
- b) Nama domain tersebut harus memiliki persamaan keseluruhan atau pada pokoknya terhadap merek pihak yang merasa telah dirugikan.
- c) Bagi pihak pendaftar nama domain atau *registrant* tidak cuma sekedar mendaftarkan nama domain tersebut melainkan juga menggunakannya untuk memperdagangkan barang maupun jasa yang sejenis. Namun apabila untuk merek terkenal, unsur persamaan jenis barang maupun jasanya dapat dikesampingkan terlebih dahulu.
- d) Pihak *registrant* nama domain telah mendaftarkan dan memakai nama domain tersebut dengan itikad yang buruk.

Dalam perkembangan kasus tersebut dikemukakan bahwa pihak dari Sony Corp Japan mengklaim bahwa mereka merupakan pemegang dari merek terkenal tersebut “SONY”, maka oleh karena itu perlu kita tinjau lagi mengenai masalah merek terkenal tersebut. Pengertian mengenai Merek Terkenal itu sendiri dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain dalam Pasal 1, yang diartikan sebagai berikut:

“Merek Terkenal adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.”³⁹

Berdasarkan hal-hal yang terkait diatas maka perlu dilihat kembali bahwa memang terbukti bahwa merek SONY merupakan suatu merek terkenal yang telah terlebih dahulu dikembangkan oleh pihak dari perusahaan Sony Corp Japan dan telah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya maupun nama domainnya terlebih dahulu jauh sebelum adanya situs blog Sony-AK.com, akan tetapi dalam hal ini pihak dari Sony-AK juga telah membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas pembuatan blognya dikarenakan tidak berdasar pada itikad yang buruk dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merugikan bagi pihak Sony Corp Japan dikarenakan di dalam blog tersebut tidak terdapat jenis barang maupun jasa yang memperjualbelikan produk-produk dari pihak Sony Corp Japan, dan dalam pemilihan nama yang digunakan dalam nama domain Sony-AK.com itu sendiri merupakan berdasarkan nama yang pemilik asli dari blog tersebut yaitu Sony Arianto Kurniawan dan telah diterangkan di dalam blog tersebut dengan menambahkan keterangan yang dengan jelas menerangkan bahwa situs blognya tersebut tidak adanya keterkaitan dengan pihak Sony Corp Japan maupun pihak perusahaan afliasinya.

Dengan ini maka dari kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan menurut Bab XI Penyelesaian Sengketa Pasal 84 Undang-Undang Merek, yang menerangkan bahwa :⁴⁰

³⁹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 03-HC.02.01 Tahun 1991 Tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Atau Merek Yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain Atau Milik Badan Lain, Pasal 1.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 84.

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

c. Analisis Kasus Sony-AK vs Sony Corp Japan berdasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Ditinjau dari nama domain “Sony-AK.com” itu sendiri memang dapat menimbulkan persepsi yang keliru karena singkatan dari AK itu sendiri merupakan singkatan yang dapat memiliki kepanjangan yang dapat dipersepsikan berbeda-beda oleh pengunjung blog tersebut, di satu sisi kemungkinan bahwa pengunjung dapat beranggapan bahwa AK merupakan singkatan dari suatu nama Negara tertentu. Persepsi mengenai hal tersebut tidak akan menimbulkan kekeliruan apabila nama domain yang digunakan menyerupai nama pemilik asli domain tersebut contohnya seperti “Sony-Ari-Kur.com”.

Ketentuan mengenai kepemilikan nama domain dan penggunaannya telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 23 yang dinyatakan sebagai berikut :⁴¹

“ (1) Setiap penyelenggara Negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

(2) Kepemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain.

(3) Setiap penyelenggara Negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud.”

Dalam hal untuk memperoleh nama suatu domain, para pihak yang bersangkutan untuk meminta nama domain tersebut telah dinyatakan secara pribadi bertanggung jawab dan menjamin bahwa pengajuan

⁴¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 23.

permintaan pendaftaran nama domain yang dilakukannya tersebut yaitu telah didasari dengan suatu itikad yang baik dan tidak merugikan bagi kepentingan dari pihak manapun, dalam kasus ini bahwa berarti kemiripan nama domain bukan satu-satunya ukuran untuk mengklaim bahwa telah terjadinya suatu pelanggaran hukum, akan tetapi tetap harus dilihat pula bagaimana penggunaan nama domain tersebut, dalam kasus ini telah dibuktikan bahwa pihak Sony-AK dalam nama domainnya tidak ada konten tertentu yang berisikan konten yang berusaha mengubah pencitraan mengenai Sony.com, karena ketika pencitraan yang dimunculkan tidak sesuai dengan standar dari perusahaan yang sebenarnya maka hal tersebut tentu akan mempengaruhi pemasaran produk di dalam pasaran masyarakat, pencitraan merek merupakan salah satu dari strategi dalam meraih keunggulan yang kompetitif. Maka oleh karena itu tidak ada perbuatan dari Sony-AK yang sekiranya dapat menimbulkan kerugian harta materiil dan imateriil bagi pihak Sony Corp Japan.

d. Analisis Kasus Sony-AK vs Sony Corp Japan berdasarkan pada UDRP (*The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*).

Dalam mekanisme penyelesaian masalah atas nama domain yang digariskan oleh ICANN pada hakekatnya adalah dikembalikan kepada para pihak itu sendiri, untuk menempuh alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih, yakni dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat (*resolved by the parties themselves*), mekanisme peradilan umum (*the courts*) atau Arbitrasi yang disetujui oleh ICANN's (*approved dispute resolution provider*) atau lembaga-lembaga pengambil keputusan keadilan lain yang dikenal secara hukum.⁴²

Oleh karena telah diketahui bahwa pihak Sony-AK tidak bermaksud mendompleng nama domain atas nama Sony Corp Japan dan telah diketahui

⁴² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 294.

bahwa pihak Sony-AK menggunakan blognya tersebut untuk kepentingan sarana berbagi ilmu pengetahuan dan bukan digunakan untuk sarana penjualan dari merek Sony Corp Japan, memang ada indikasi mengenai kebingungan mengenai keterkaitan nama domain dengan pihak Sony Corp Japan akan tetapi hal tersebut dilakukan atas dasar ketidak sengajaan karena kemiripan nama dari pemilik domain Sony-AK dan pihak Sony-AK sendiri tidak menggunakannya untuk kepentingan komersial dari pengguna internet, maka hal ini tidak sesuai dengan Paragraf 4 huruf b kalimat ke IV dalam UDRP (IIIA.370) ,maka mekanisme penyelesaian dalam kasus ini berdasarkan ICANN dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat (*resolved by the parties themselves*) tanpa melalui mekanisme peradilan umum.

e. Analisis Kasus Sony-AK vs Sony Corp Japan berdasarkan pada Kebijakan PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia).

Dalam menganalisa terhadap kasus nama domain Sony-AK terdapat kebijakan PANDI yang dalam hal ini turut serta dalam penyelesaian sengketa nama domain yang ada di Indonesia, terdapat kebijakan yang turut serta dalam peraturan pendaftaran terkait nama domain, tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh PANDI ialah sebagai pedoman proses pendaftaran Nama Domain, menentukan persyaratan dokumen dan masa berlaku Nama Domain serta untuk memastikan bahwa proses pendaftaran Nama Domain, persyaratan dokumen, persetujuan dan aktivasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³ Dalam penolakan pendaftaran nama domain, PANDI telah menetapkan peraturannya di dalam kebijakannya yaitu Registri dapat menolak pendaftaran yang diajukan/diterima apabila :

⁴³ PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia), **Kebijakan Pendaftaran Nama Domain**, <https://www.pandi.or.id/sites/default/files/u1/2.pdf>, Hlm. 1 (29 Mei 2014)

1. Pendaftar tidak memenuhi atau melanggar syarat administrasi.
2. Jika *Registrant* tidak memenuhi persyaratan mengunggah dokumen atau tidak menjawab pertanyaan terkait yang disampaikan.
3. Jika *Registrant* memberikan keterangan atau mengunggah dokumen yang tidak benar atau palsu pada saat pendaftaran.
4. Jika registri menyampaikan penolakan.

Adapula dalam pembatalan terkait pendaftaran nama domain yaitu apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :⁴⁴

1. Terdapat penolakan pada permohonan pendaftaran.
2. Terbukti oleh prosedur yang ditetapkan Registri, bahwa pendaftaran terkait Nama Domain yang dilakukan oleh *Registrant* dilakukan dengan itikad tidak baik, melanggar hak pihak lain, ketertiban umum, kesusilaan atau hukum yang berlaku.
3. Adanya keputusan pengadilan atau arbitrase final tertulis yang mengikat, salinan kesepakatan yang memiliki akibat hukum pembatalan penggunaan Nama Domain terdaftar oleh pihak lain.

Jika keputusan sudah diambil, Registri harus segera menyampaikan maksud dan alasan keputusan tersebut kepada Registrar yang bersangkutan. Dan dalam kebijakan terkait pembatalan Nama Domain diterangkan sebagai berikut :⁴⁵

1. *Registrant* dapat meminta pembatalan Nama Domain yang hak penggunaannya dimilikinya. Registri akan melakukan pembatalan Nama Domain sesudah mengkonfirmasi permintaan pembatalan tersebut.

⁴⁴ *Ibid*, <https://www.pandi.or.id/sites/default/files/u1/2.pdf>, Hlm 2 (29 Mei 2014).

⁴⁵ *Ibid*, <https://www.pandi.or.id/sites/default/files/u1/2.pdf>, Hlm 2 (29 Mei 2014).

2. Nama Domain yang dibatalkan tidak dapat didaftarkan kembali dalam 30 hari sejak hari pembatalan.

Dalam hal ini terkait kasus Sony-AK, pihak Sony Corp Japan dapat meminta pembatalan nama domain Sony-AK.com terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh PANDI, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan pihak Sony-AK sendiri tidak mempunyai itikad tidak baik dalam membuat situs blognya tersebut dan tidak melanggar hak dari pihak Sony Corp Japan dalam penjualan produk apapun yang dikeluarkan oleh Sony Corp Japan, oleh karena itu pihak dari Sony-AK tidak dapat dikatakan bahwa telah melanggar kebijakan yang dikeluarkan oleh PANDI.

4.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum dalam kasus Posisi Kasus Nissan Motors Corporation vs Nissan Computer Corporation

a. Posisi Kasus

Analisa Kasus:

Latar belakang kasus ini berawal pada tahun 2000, pihak dari Nissan Motors Corporation yang menggugat pihak Nissan Corporation di bawah kuasa U.S. *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) dengan nominal \$10 juta dan menggugat untuk mendapatkan hak eksklusif atas nama domain "Nissan.com" dan "Nissan.net". Dalam kasus ini ada tanggapan dari pihak Uzi Nissan pemilik dari nama domain Nissan.com dan Nissan.net, pihak Uzi Nissan menyatakan di pengadilan yang terkait dengan kasusnya tersebut yaitu pemilihan nama yang ia gunakan untuk nama domainnya tersebut berasal dari nama keluarganya, ia berasumsi bahwa tidak berniat untuk mendapatkan keuntungan dari nama Nissan tersebut dan tidak bermaksud untuk membuat bingung para konsumen. Awal mula kasus ini ketika pada tahun 1991, Uzi Nissan yang mendirikan perusahaan di

Carolina Utara Amerika Serikat dengan nama Nissan Computer Corporation, perusahaan ini menjual dan menyediakan layanan yang berkaitan dengan perangkat keras maupun perangkat lunak dalam komputer, dan pada tahun 1994 perusahaan ini mendaftarkan situs internetnya dengan nama Nissan.com dan pada tahun 1996 ia kembali mendaftarkan dengan nama domain Nissan.net, sebelumnya pada tahun 1995⁴⁶ Uzi Nissan mendapatkan surat dari pengacara dari Nissan Motors Corporation yang menyatakan bahwa Nissan Motors ingin menggunakan nama domain Nissan.com dan beranggapan bahwa Uzi Nissan tidak berhak atas nama domain tersebut karena Nissan Motors beranggapan Uzi Nissan telah melakukan tindakan *Cybersquatting* dan Nissan Motors beranggapan bahwa pihak merekalah yang terlebih dahulu memiliki nama paten untuk nama dagang Nissan Motors yang telah dipatenkan sejak tahun 1959, Nissan Motors berasumsi bahwa Nissan Computer telah menyabot hak patennya. Uzi Nissan berpendapat bahwa dirinya tidak melanggar etika dalam dunia *Cyber*, karena Uzi Nissan yang menggunakan nama “Nissan” dikarenakan nama tersebut diambil dari nama keluarganya yang berarti “kerinduan akan sebuah harapan” dalam bahasa Ibrani.⁴⁷ Mereka beranggapan bahwa nama keluarga sering digunakan dalam Negara mereka yang berasal dari Israel, Uzi Nissan sendiri tidak sengaja menggunakan nama besar Nissan Motors Corporation untuk dijadikan sebagai nama domainnya. Selain itu juga dalam situs jaringan Nissan.com, Uzi Nissan tidak mencantumkan logo dan produk dari Nissan Motors, Uzi Nissan sendiri memang benar-benar membuat situs jaringan untuk menjual produk-produk yang berhubungan dengan computer, pihak dari Uzi Nissan juga tidak ingin menjual nama domainnya

⁴⁶ Finnegan, **Internet Trademark Case Summaries**, <http://www.finnegan.com/NissanMotorCovNissanComputerCorp/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2014.

⁴⁷ Page H. Kelley, **Ibrani Biblikal : Pengantar Tata Bahasa**, Momentum

Nissan.com dan Nissan.net kepada Nissan Motors Corporation, pihak Uzi Nissan tidak merasa bahwa mereka melakukan tindakan dan tidak terbukti bahwa mereka melakukan Cybersquatting.

b. **Analisis Kasus Nissan Motors Corporation vs Nissan Computer Corporation berdasarkan pada UDRP (*The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*).**

Dalam hal ini kedua belah pihak telah sama-sama telah mendaftarkan merek dagangnya, dari pihak Nissan Motors Corporation yang beranggapan telah mendaftarkan hak paten untuk nama dagangnya Nissan Motors pada tahun 1959, dan pihak Uzi Nissan yang juga telah mendaftarkan merek dagangnya untuk Nissan Computer dan logonya pada Negara Bagian Carolina Utara Amerika Serikat pada juli 2005.

Gambar 5. Bukti sertifikat pendaftaran merek dagang Nissan Computer Corporation.



Sumber : <http://limesdit.blogspot.com/2012/10/kasus-nissan-motors-dan-nissan-computer.html> diakses pada tanggal 5 juni 2014.

Gambar 6. Contoh tampak depan situs Nissan.com



Sumber : www.nissan.com diakses pada 5 juni 2014.

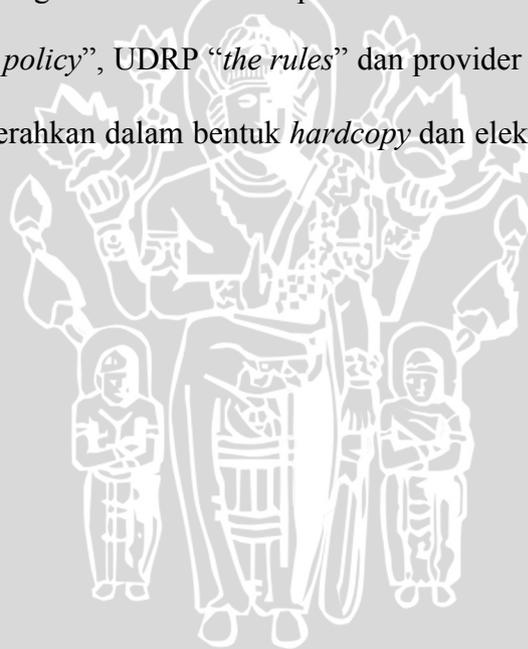
Dalam kasus ini menurut UDRP (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*) yaitu suatu pihak dapat meminta untuk membatalkan, memindahkan, serta mengubah nama domain yang telah didaftarkan oleh pihak yang memegang nama domain apabila telah ada putusan atau perintah dari lembaga pengadilan ataupun forum arbitrase yang berwenang, nama domain tersebut dapat dimohonkan untuk pembatalannya apabila dianggap telah didaftarkan dengan itikad tidak baik. Dalam hal ini pelaku bisnis dari pihak Nissan Motors tentunya tidak ingin nama merek dagangnya digunakan oleh pihak lain yang mencoba untuk mengambil keuntungan dalam bentuk komersial, oleh sebab itu dapat dipahami apabila pihak Nissan Motors khawatir atas penggunaan nama domain yang menyerupai nama dagang miliknya karena dapat merugikan aktivitas bisnisnya, karena telah diketahui bahwa nama merek Nissan Motors telah dipatenkan sejak lama sehingga wajar apabila

Nissan Motors tidak ingin nama dagangnya digunakan bebas oleh semua orang, karena nama dagang dari Nissan Motors telah berkembang bebas dan mempunyai ciri khas tersendiri dan telah tersebar ke seluruh dunia, reputasi dari merek Nissan yang bagus dan memiliki nilai komersial yang tinggi itulah yang membuat pihak Nissan Motors khawatir apabila merek dagangnya disalahgunakan oleh orang lain, oleh karena itu untuk mencegah hal tersebut pihak Nissan Motors mengajukan gugatan terhadap pihak Nissan Computer Corporation.

Nissan Motors berkeyakinan bahwa penggunaan nama merek “Nissan” dalam nama domain dan situs jaringan Nissan Computer banyak menimbulkan pandangan negatif dan keliru pada masyarakat dan memberikan kesan kepada publik bahwa nama domain tersebut sama dengan nama domain yang digunakan oleh pihak Nissan Motors, oleh karena itu Nissan beranggapan telah terjadi pelanggaran terhadap merek dagangnya. Akan tetapi dalam hal ini pihak Nissan Computer tidak terbukti bahwa pihaknya telah melakukan tindakan *cybersquatting*. Uzi Nissan menggunakan nama “Nissan” karena nama tersebut diambil dari nama keluarganya yang berarti “kerinduan akan sebuah harapan” dalam bahasa Ibrani.⁴⁸ Mereka beranggapan bahwa nama keluarga sering digunakan dalam Negara mereka yang berasal dari Israel, Uzi Nissan sendiri tidak sengaja menggunakan nama besar Nissan Motors Corporation untuk dijadikan sebagai nama domainnya. Selain itu juga dalam situs jaringan Nissan.com, Uzi Nissan tidak mencantumkan logo dan produk dari Nissan Motors, Uzi Nissan sendiri memang benar-benar membuat situs jaringan untuk menjual produk-produk yang berhubungan dengan computer, pihak dari Uzi Nissan juga tidak ingin menjual nama domainnya Nissan.com dan Nissan.net kepada Nissan Motors Corporation, pihak Uzi Nissan

⁴⁸ *Op.cit*, Page H. Kelley.

tidak merasa bahwa mereka melakukan tindakan dan tidak terbukti bahwa mereka melakukan *Cybersquatting*. Dalam penyelesaian sengketa kasus nama domain ini para pihak dapat mengacu pada paragraf 3, yaitu sebagaimana penggugat (*complainant*) dapat mengajukan permohonan berperkara baik secara tertulis maupun melalui *e-mail*, atau dapat juga dengan mengajukan permohonan pada situs yang disediakan penyedia jasa dengan mengisi form yang disediakan, menurut paragraf 3 (a) UDRP “*the rules*”, siapapun baik individu, suatu perusahaan maupun entitas lainnya dapat mengajukan komplain yang berkaitan dengan UDRP “*the policy*” dan UDRP “*the rules*” kepada salah satu provider yang terakreditasi oleh lembaga ICANN. Komplain diserahkan untuk diputus berdasarkan UDRP “*the policy*”, UDRP “*the rules*” dan provider *supplement rules*. Komplain kemudian diserahkan dalam bentuk *hardcopy* dan elektronik (paragraf 3 (b) UDRP “*the rules*”).



Gambar 7. Nama domain Nissan.com yang telah terdaftar di who.is dalam situs ICANN.org sebagai situs yang dimiliki oleh Uzi Nissan.

whois.icann.org/en/lookup?name=nissan.com

WHOIS BETA ABOUT WHOIS POLICIES GET INVOLVED WHOIS COMPLA

nissan.com **Lookup**

[Provide Feedback](#)

Showing results for: NISSAN.COM
Original Query: nissan.com

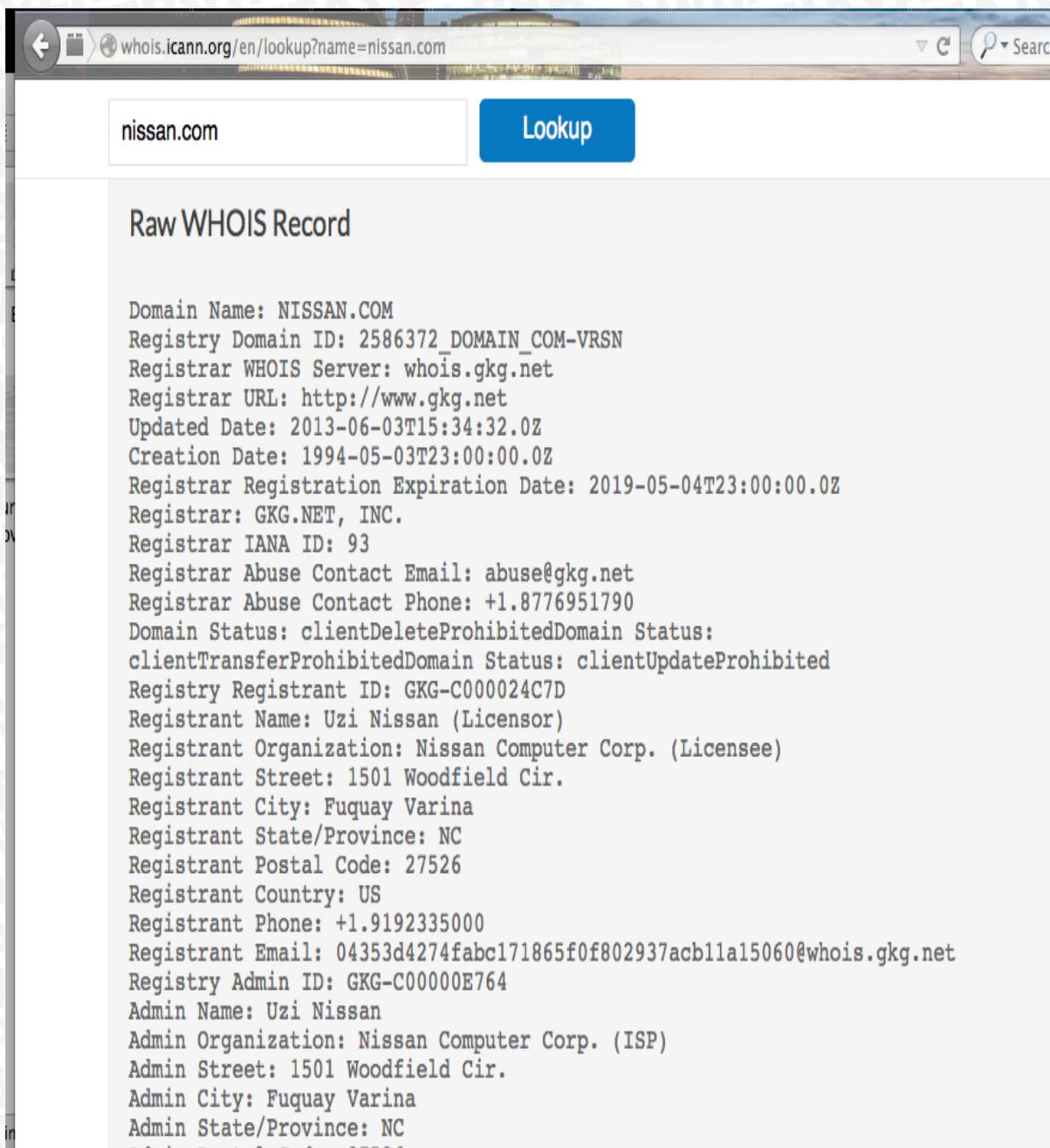
Contact Information

Registrant Contact	Admin Contact	Tech Contact
Name: Uzi Nissan (Licensor)	Name: Uzi Nissan	Name: Uzi Nissan
Organization: Nissan Computer Corp. (Licensee)	Organization: Nissan Computer Corp. (ISP)	Organization: Nissan Computer Corp. (ISP)
Mailing Address: 1501 Woodfield Cir., Fuquay Varina NC 27526 US	Mailing Address: 1501 Woodfield Cir., Fuquay Varina NC 27526 US	Mailing Address: 1501 Woodfield Cir., Fuquay Varina NC 27526 US
Phone: +1.9192335000	Phone: +1.9192335000	Phone: +1.9192335000
Ext:	Ext:	Ext:
Fax:	Fax:	Fax:
Fax Ext:	Fax Ext:	Fax Ext:
Email: 04353d4274fabc171865f0f802937	Email: 8382167c1fd69c4bd653661a5466	Email: 8382167c1fd69c4bd653661a5466

Sumber : <http://whois.icann.org/en/lookup?name=nissan.com> diakses pada tanggal 15 juni 2014.

Gambar diatas menjelaskan hasil dari pencarian nama domain Nissan.com yang menerangkan mengenai data informasi dari pemilik nama domain Nissan.com.

Gambar 8. Data – data Nissan.com dalam who.is di situs ICANN.org.



whois.icann.org/en/lookup?name=nissan.com

nissan.com **Lookup**

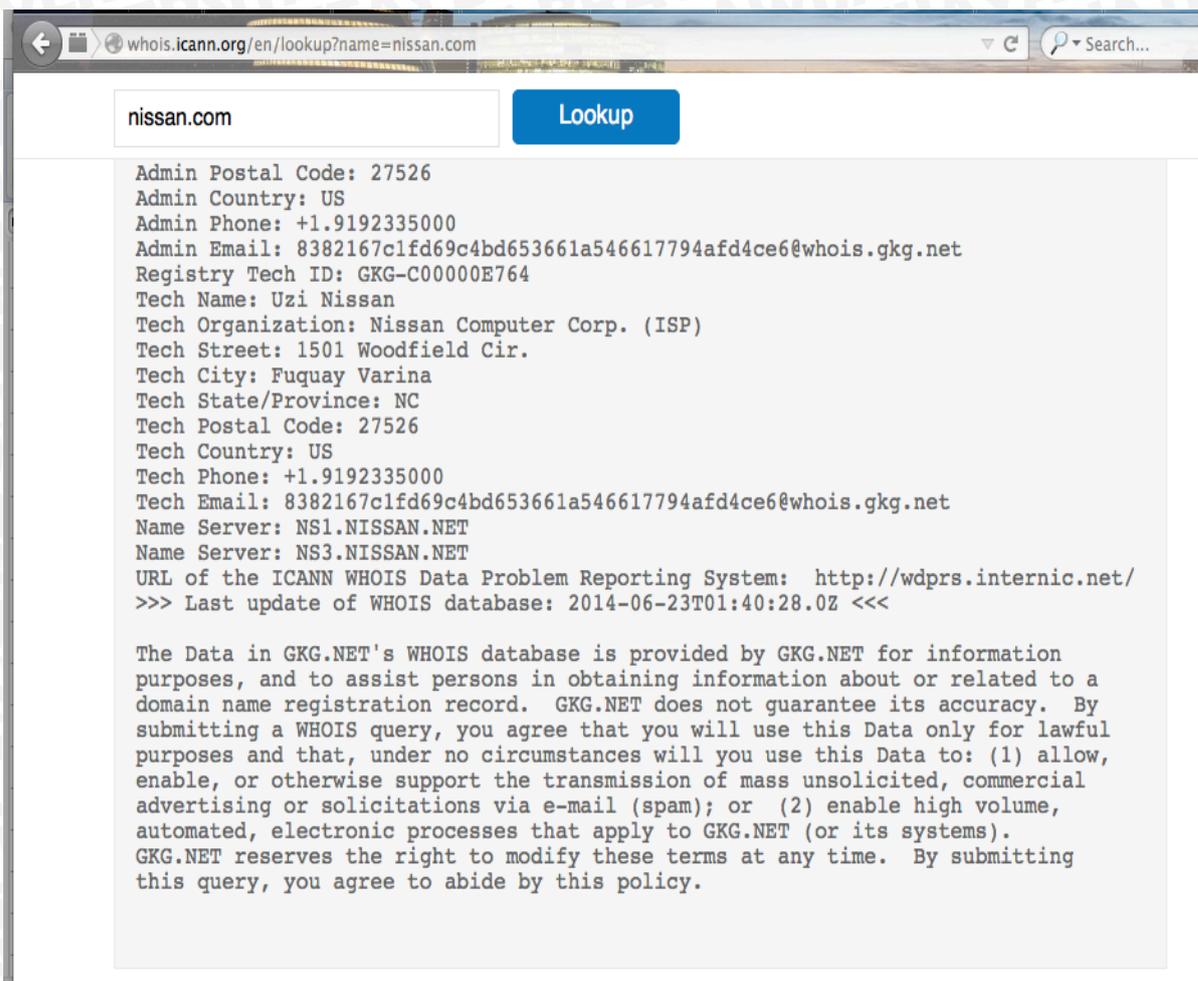
Raw WHOIS Record

Domain Name: NISSAN.COM
Registry Domain ID: 2586372_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.gkg.net
Registrar URL: http://www.gkg.net
Updated Date: 2013-06-03T15:34:32.0Z
Creation Date: 1994-05-03T23:00:00.0Z
Registrar Registration Expiration Date: 2019-05-04T23:00:00.0Z
Registrar: GKG.NET, INC.
Registrar IANA ID: 93
Registrar Abuse Contact Email: abuse@gkg.net
Registrar Abuse Contact Phone: +1.8776951790
Domain Status: clientDeleteProhibitedDomain Status:
clientTransferProhibitedDomain Status: clientUpdateProhibited
Registry Registrant ID: GKG-C000024C7D
Registrant Name: Uzi Nissan (Licensor)
Registrant Organization: Nissan Computer Corp. (Licensee)
Registrant Street: 1501 Woodfield Cir.
Registrant City: Fuquay Varina
Registrant State/Province: NC
Registrant Postal Code: 27526
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.9192335000
Registrant Email: 04353d4274fab171865f0f802937acb11a15060@whois.gkg.net
Registry Admin ID: GKG-C00000E764
Admin Name: Uzi Nissan
Admin Organization: Nissan Computer Corp. (ISP)
Admin Street: 1501 Woodfield Cir.
Admin City: Fuquay Varina
Admin State/Province: NC
Admin Postal Code: 27526

Sumber : <http://whois.icann.org/en/lookup?name=nissan.com> diakses pada tanggal 15 juni 2014.

Gambar di atas menjelaskan informasi data rekam yang dimiliki oleh ICANN yang berisikan dari kepemilikan nama domain dari Nissan.com hingga tanggal pembuatan nama domain beserta alamat pemilik nama domain.

Gambar 9. lanjutan data – data Nissan.com



The screenshot shows a web browser window with the URL whois.icann.org/en/lookup?name=nissan.com. The search term "nissan.com" is entered in a text box, and a blue "Lookup" button is visible. The results display the following information:

```
Admin Postal Code: 27526
Admin Country: US
Admin Phone: +1.9192335000
Admin Email: 8382167c1fd69c4bd653661a546617794afd4ce6@whois.gkg.net
Registry Tech ID: GKG-C00000E764
Tech Name: Uzi Nissan
Tech Organization: Nissan Computer Corp. (ISP)
Tech Street: 1501 Woodfield Cir.
Tech City: Fuquay Varina
Tech State/Province: NC
Tech Postal Code: 27526
Tech Country: US
Tech Phone: +1.9192335000
Tech Email: 8382167c1fd69c4bd653661a546617794afd4ce6@whois.gkg.net
Name Server: NS1.NISSAN.NET
Name Server: NS3.NISSAN.NET
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2014-06-23T01:40:28.0Z <<<
```

Below the technical details, there is a disclaimer:

The Data in GKG.NET's WHOIS database is provided by GKG.NET for information purposes, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record. GKG.NET does not guarantee its accuracy. By submitting a WHOIS query, you agree that you will use this Data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail (spam); or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to GKG.NET (or its systems). GKG.NET reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy.

Sumber : <http://whois.icann.org/en/lookup?name=nissan.com> diakses pada tanggal 15 juni 2014.

Dalam mekanisme penyelesaian masalah atas nama domain yang digariskan oleh ICANN pada hakekatnya adalah dikembalikan kepada para pihak itu sendiri, untuk menempuh alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih, yakni dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat (*resolved by the parties themselves*), mekanisme peradilan umum (*the courts*) atau Arbitrasi yang di-*approved* oleh ICANN's (*approved dispute resolution provider*) atau lembaga-lembaga pengambil keputusan keadilan lain yang dikenal secara hukum.