



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK
TERHADAP NAMA DOMAIN YANG SAMA MENURUT HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

Luthfan Ibnu Ashari*, Budi Santoso, Paramita Prananingtyas
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : luthfan.ibnu_ashari@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan pengaruh yang besar bagi para pelaku bisnis. Internet mempunyai peranan besar dalam pemberian informasi dan komunikasi dalam bisnis. Internet muncul sebagai media promosi atau branding yang murah dan mampu menjangkau siapa saja kapan saja. Salah satunya adalah melalui nama domain. Nama domain dianggap mampu merepresentasikan suatu merek dalam dunia maya atau internet. Dalam perkembangannya sering timbul permasalahan antara pemegang hak atas merek dengan pendaftar nama domain. Prinsip *first come first served* yang dianut dalam pendaftaran nama domain menyebabkan pemegang hak atas merek tidak dapat menggunakan nama domain apabila telah didahului oleh seseorang.

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normative dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa lingkup perlindungan yang diberikan pengaturan Indonesia dan Pengaturan Internasional terhadap pemegang hak atas merek dan nama domain hampir sama. Namun, masih belum adanya harmonisasi yang jelas terhadap pengaturan Indonesia tentang nama domain dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pengaturan perlindungan terhadap pemegang hak atas merek dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Kata kunci: bisnis, internet, nama domain, merek, pemegang hak atas merek.

ABSTRACT

The technologies development is very rapidly right now that causing great effect for perpetrators business. Internet have a big role as media campaign or branding for perpetrators business that inexpensive and can reach anybody, anytime, and anywhere. The of internet media is through by domain name. Domain name is considered can represented a brand or trademark in cyberspace or internet. In use of domain name issues often arise between trademark right holders and registrant of domain name. The first come first use principle causing many trouble for trademark right holders, if they are not registering the domain name as soon as possible, domain name can be use by somebody that even don't have related to the trademark. If they use the domain name in bad faith that can reducing the trademark good reputation.

The research was done by normative juridical method and the specification using descriptive analysis. The type of data is used secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analyzation method is done by qualitative, comprehensive, and complete.

Results of research and discussion showed that the scope of protection by the constitution of Indonesia and International law almost the same. However in the constitution of Indonesia, there is still no harmonization between Undang-Undang No. 15 Year 2001 about Marks with Undang-Undang No. 11 Year 2008 about Information and Electronic Transactions.

Keywords: *Bussines, Internet, Domain Name, Trademarks, Trademarks Right Holders.*



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan salah satu faktor utama dalam berjalannya perekonomian suatu Negara. Kegiatan perdagangan awalnya dimulai dari interaksi yang sederhana antara penjual dan pembeli. Interaksi sederhana tersebut mengakibatkan timbulnya suatu hubungan yang dapat saling menguntungkan antara keduanya. Penjual atau produsen mendapatkan pembayaran atau penghasilan dari penjualan produk atau jasanya sedangkan pembeli atau konsumen memperoleh barang atau jasa yang ia perlukan. Keduanya merupakan subjek utama yang sangat penting terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kedua subjek tersebut dapat menciptakan iklim ekonomi yang sehat bagi suatu Negara. Semakin banyaknya permintaan pasar atau konsumen terhadap barang atau jasa, maka akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dijadikan suatu indikasi atau tolak ukur bahwa suatu Negara telah mencapai keberhasilan ekonomi atau telah dianggap berhasil dalam bidang ekonomi. Keberhasilan ekonomi tersebut akan menjadi daya tarik bagi investor dari luar negeri untuk berinvestasi di suatu Negara.

Hubungan antara produsen dan konsumen yang merupakan penggerak dasar atau penggerak utama dalam perekonomian semakin dimudahkan dengan pesatnya perkembangan teknologi pada masa sekarang. Kemajuan dan perkembanganteknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan

teknologi informasi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan social kemasyarakatan. Mereka yang sudah dapat menikmati manfaat teknologi tersebut, terbukti telah mengalami peningkatan kekuatan ekonomi.

Internet menjadi pilihan utama media dalam interaksi antara produsen dan konsumen. Internet adalah seluruh jaringan computer yang saling terhubung menggunakan standar dalam system global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protocol pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan dengan *internetworking*(antarjaringan).

Pengertian internet sebagai media komunikasi adalah suatu sarana interaksi dengan jaringan yang terhubung secara global dengan media komputer. Internet membuat jarak antara produsen dan konsumen yang notabene berbeda pulau atau berbeda Negara menjadi semakin dekat. Internet tidak dapat dipungkiri pada masa sekarang mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu kegiatan ekonomi. Internet mencakup kehidupan yang sangat luas. Banyak fungsi yang dapat disajikan internet kepada manusia mulai dari mencari hiburan, data penelitian dan pengembangan, data perdagangan, pendidikan, perbankan, dan seterusnya. Internet seolah mempunyai dunia tersendiri atau yang biasa disebut juga sebagai dunia maya. Dunia maya adalah penggambaran lain dari dunia yang



tidak nyata atau dunia virtual dari adanya internet yang menciptakan tatanan social baru atau cara baru dalam hubungan manusia. Internet adalah system komunikasi elektronik menciptakan jaringan kerja dengan yang menyambung jaringan-jaringan computer dan fasilitas computer yang terorganisasi di seluruh dunia. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa internet mempunyai kemampuan untuk menghubungkan seluruh piranti komunikasi elektronik yang telah dimiliki oleh banyak orang pada masa kini. Dunia maya disebut sebagai dunia baru yang sering disebut *dusun global (global village)*, yang didalamnya dihuni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*). Jangkauan internet yang mampu mencapai seluruh penjuru dunia, merupakan suatu kesempatan besar yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku di bidang ekonomi terutama produsen.

Produsen dapat memanfaatkan internet sebagai media untuk penyaluran informasi atau sebagai promosi terhadap produk-produknya. Klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai macam sudut pandang. Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama yaitu barang dan jasa. Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan selalu menggunakan merek. Merek dapat dikelompokkan kedalam macam Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual disebut juga sebagai hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seseorang atau kelompok tertentu untuk melakukan monopoli atas hasil daya

ciptanya sebagai manusia. Merek yang melabeli sebuah produk dan sebagai wakil dari sesuatu yang dipasarkan, menjadi penanda bagi sebuah produk sekaligus pembeda dengan produk-produk lainnya. Selain sebagai pembeda, merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan. Jaminan kualitas suatu barang atau jasa sangat berguna bagi produsen dalam persaingan usaha dan sekaligus memberikan perlindungan jaminan produknya kepada konsumen. Adapun pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek adalah sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang 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 atau jasa.”

Promosi merek melalui internet saat ini dirasa lebih cepat dan efektif karena internet dapat menjangkau semua daerah dengan cepat dengan biayayang murah. Berbeda dengan media lain, internet juga dapat diakses selama 24 jam non-stop sehingga konsumen dapat memperoleh informasi kapan saja. Media promosi merek di internet ini dapat melalui bermacam-macam cara salah satunya adalah dengan melalui website. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui



jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga lebih merupakan media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Website yang dibuat semakin menarik dan memiliki informasi yang lengkap akan membuat banyak konsumen untuk mengunjunginya. Bukan hanya sebatas pada tampilan dan informasi yang lengkap website membutuhkan unsur yang lain yang sangat penting bagi konsumen. Unsur yang sangat penting dan utama ini adalah Nama Domain. Nama domain merupakan alamat unik yang digunakan untuk mengenali suatu situs dalam dunia internet. Banyak produsen khususnya pemegang hak atas merek sering menggunakan nama domain yang sama dengan merek. Penggunaan nama domain yang sama dengan merek akan memudahkan konsumen untuk mengenali suatu website yang mereka cari berkaitan dengan produk yang dibutuhkan.

Nama domain mempunyai arti yang sangat penting untuk branding bagi pemegang hak atas merek. Nama domain juga merupakan "*real estate*" nya internet karenanama domain bisa bernilai sangat tinggi dan jauh dari harga registrasi awal dari nama domain tersebut. Hal tersebut dapat dikarenakan apabila nama domain tersebut sering dikunjungi oleh para pengguna internet maka itu akan mampu menarik pengiklan di internet. Sehingga itu akan menyebabkan keuntungan yang sangat besar bagi pemilik nama domain tersebut. Semakin banyak

pengiklan yang mengiklankan di situs tempat nama domain tersebut maka akan semakin banyak pula penghasilan yang akan didapat oleh pemilik dari pengiklan. Masyarakat yang awam akan hukum dan teknologi, yang dalam kehidupan sehari-harinya bahkan selalu berkuat dengan proses teknologi terkadang tidak menyadari bahwa dirinya sedang dieksploitasi untuk didapat keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa penghargaan atas karya intelektual mereka. Menurut Wikipedia, nama domain termahal yang pernah terjual dihargaimencapai 35 juta dolar amerika. Harga yang mahal tersebut semakin menegaskan pentingnya nama domain khususnya bagi pemegang hak atas merek.

Praktek dalam pendaftaran nama domain menggunakan prinsip "First come first serve" yang artinya pendaftar pertama adalah pemilik domain. Selain itu nama domain tidak dimungkinkan adanya suatu kembaran atau nama domain yang sama persis. Hal tersebut berarti mengharuskan pelaku usaha atau pemilik hak atas merek untuk secara cepat mendaftarkan nama domain yang diinginkan. Namun, ini terkadang dimanfaatkan oleh seseorang untuk mengeruk keuntungan dari keterlambatan pemegang hak atas merek terhadap pendaftaran nama domain. Contohnya adalah dengan menjual nama domain dengan harga yang sangat tinggi pada pemegang merek. Pemegang merek pun rentan terhadap terjadinya pemerasan akan nama domain. Selain hal tersebut nama domain yang sama dengan merek namun bukan merupakan

milik dari pemegang hak atas merek akan membingungkan konsumen yang menganggap produsen tidak mampu memberikan informasi yang jelas sehingga berpengaruh terhadap dalam nama baik produsen itu sendiri.

Di Indonesia kasus terkait nama domain dan merek yang pernah terjadi adalah pada kasus merek Mustika Ratu, Ebay dan BMW. Pengaturan antara nama domain dan merek tidak terdapat dalam Undang-Undang yang sama. Penerapan berbagai rezim hukum terhadap permasalahan terkait nama domain sampai hari ini masih belum memuaskan bagi banyak pihak. Hal ini sampai pada kadar tertentu menimbulkan suasana ketidakpastian hukum dalam industri berbasis internet khususnya, dan kalangan bisnis global pada umumnya, mengingat hampir semua entitas bisnis yang telah mapan pun merasakan arti penting kehadiran di internet. Gambaran diatas menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subjek hukum. Guna membatasi penonjolan kepentingan perorangan, maka hukum memberikan pula jaminan tetap tereliharanya kepentingan masyarakat. Pada hukum internasional pengaturan tentang nama domain diatur dalam Uniform Domain Name Resolution yang diadaptasi oleh ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), otoritas internet yang berwenang menangani masalah IP Address, serta manajemen sistem domain name. Di Indonesia pengaturan tentang merek diatur

dalam Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek, sedangkan mengenai nama domain terdapat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 1 nomor 20, yang memberi pengertian 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. Indonesia sendiri dalam hal ini belum melakukan ratifikasi Terhadap *Uniform Domain Name Resolution*.

Terkait hal tersebut penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemilik hak atas pemegang merek terhadap pelanggaran nama domain yang sama menurut hukum positif di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum internasional yang mengatur dan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut.

II. METODE

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis sehingga diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.

Metodologi penelitian berfungsi memberikan, arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Penelitian dilakukan tidak hanya terbatas pada suatu ilmu disiplin tertentu, tetapi untuk semua ilmu pengetahuan yang dapat dilakukan penelitian termasuk dalam bidang hukum.

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum/peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para sarjana.

Metode pendekatan diatas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan-peraturan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya serta penerapannya dalam praktek..

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan penelitian secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta sebagaimana adanya.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka guna menemukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur yang

berhubungan dengan objek penelitian melalui bahan hukum.¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

Data Sekunder, yaitu data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi.² Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.³

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Analisis dalam penelitian ini menitikberatkan pada hukum positif di Indonesia, bukan hanya itu saja, penulis juga membandingkan dengan kebiasaan-

¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 53

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24

³ *Ibid*, hlm. 15

kebiasaan internasional mengenai merek dengan nama domain. Selain undang-undang tersebut penulis juga menganalisis dari fakta-fakta yang pernah terjadi di Indonesia dan Internasional tersebut terkait dengan penyelesaian sengketa dari masalah yang diangkat oleh penulis. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu caraberpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisa Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Penggunaan Nama Domain Yang Sama Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Hukum Internasional

Terdapat tiga hal yang dapat menyebabkan timbulnya konflik antara pemegang hak atas merek dan pendaftar nama domain yang sama. Pertama adalah, perselisihan muncul jika pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan sebuah nama domain yang menurutnya akan diminati banyak orang. Dalam masalah ini pihak ketiga tersebut mencoba untuk mendaftarkan nama domain dengan merek terkenal dengan tujuan untuk menjual nama domain tersebut dengan harga tinggi kepada pemegang hak atas merek. Dalam kasus tersebut dapat diketahui bahwa yang dilakukan oleh pendaftar nama domain tersebut adalah dilakukan berlandaskan itikad buruk. Padahal berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pendaftar nama domain harus

melakukan pendaftaran berdasarkan itikad baik. Itikad baik dalam Undang-undang tersebut mengisyatkan agar pendaftarnama domain harus benar-benar untuk memperhatikan nama domain yang didaftarkannya. Pendaftar tidak boleh secara sengaja untuk melakukan perbuatan yang dapat melanggar hak orang lain. Bagi pemegang hak atas merek dengan adanya ketentuan tersebut maka akan dapat melindungi mereka secara hukum akan kepentingannya. Pendaftar nama domain yang beritikad buruk dapat dicabut haknya akan nama domain bila hal tersebut dapat dibuktikan oleh pemegang hak atas merek. Hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan pendaftaran nama domain sendiri berbeda dengan pendaftaran merek dimana tidak melalui pemeriksaan substantive seperti dalam pemeriksaan merek. Pendaftar nama domain yang beritikad buruk tersebut juga dapat dikenai pidana bila mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 378 mengenai penipuan. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan penipuan yang dapat

memenuhi unsur-unsur dari Pasal tersebut. Unsur-unsur yang memenuhi tersebut diantaranya unsur menguntungkan diri secara melawan hukum dimana telah melanggar Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai ketentuan itikad baik, kemudian unsur dengan menggunakan salah satu upaya penipuan (dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan) dimana pelaku tidak mempunyai hak terhadap nama domain tersebut. Unsur yang ketiga yaitu menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu dimana pendaftar nama domain tersebut meminta uang dalam jumlah besar kepada pemegang hak atas merek bila ingin menggunakan nama domain. Adanya ketentuan itikad baik tersebut sebenarnya lebih mendorong agar pendaftar nama domain dapat bersikap lebih jujur sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Permasalahan kedua adalah perselisihan muncul jika pihak ketiga mendaftarkan sebuah nama domain yang sama atau mirip dengan merek orang lain dengan maksud digunakan sendiri oleh si pendaftar. Dalam permasalahan ini seseorang yang mendaftarkan nama domain tersebut juga tidak memiliki itikad baik dalam pendaftarannya. Biasanya pendaftar nama domain dalam masalah ini adalah dari competitor pemegang hak atas merek atau pendaftar yang tidak mengetahui telah mendaftarkan nama domain yang sama dengan merek. Tujuan dari pendaftar nama domain dari competitor pemegang hak atas

merek adalah untuk mencegah timbulnya komunikasi atau berusaha untuk membingungkan konsumen dengan cara pendaftaran nama domain yang sama dengan merek pesaing. Pesaing yang merupakan pemegang hak atas merek dapat dirugikan dengan keadaan tersebut, konsumen pun akan menganggap hal tersebut sebagai pelayanan yang buruk, khususnya dalam hal penyediaan informasi sehingga dapat berakibat pada image perusahaan. Tindakan pendaftar tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam prinsip usaha sehat. Perlindungan bagi pemegang hak atas merek dalam hal ini dapat dirujuk pada Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa pendaftaran nama domain harus dilakukan tidak melanggar prinsip usaha persaingan usaha sehat. Ketentuan tersebut sangat penting bagi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Sehat menyebutkan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berkaitan dengan nama domain, maka pendaftar dapat saja memanfaatkan nama domain untuk menjatuhkan merek orang lain. Pendaftar nama domain yang melanggar prinsip tersebut dapat menggunakan nama domain khususnya yang sama dengan merek

lawan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan kepada konsumen. Padahal konsumen berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap informasi yang benar berkaitan dengan suatu produk atau merek. Situasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merupakan tindakan melawan hukum. Keadaan tersebut seperti dalam kasus yang terjadi pada merek mustika ratu dimana pendaftar nama domain yang didakwa merupakan pesaing dari merek tersebut. Pendaftar nama domain tersebut dapat didakwa dengan Pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan melakukan perbuatan tersebut maka pendaftar nama domain juga melanggar ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Sehat yang mana memenuhi unsur dalam Pasal 19 huruf b yaitu dalam hal menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku pesaingnya tersebut. Padahal dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur agar pendaftar nama domain harus menjamin bahwa tindakan pendaftaran yang dilakukannya adalah tidak melanggar prinsip persaingan usaha sehat.

Permasalahan kedua juga dapat terjadi pada pendaftar yang tidak mengetahui bahwa nama domain yang didaftarkannya adalah sama dengan salah satu merek. Kasus ini seperti yang terjadi dalam kasus terhadap merek BMW. Merek dan Nama Domain memiliki hubungan yang saling berkaitan walaupun

secara substansial keduanya memiliki perbedaan prinsip. Perbedaan antara nama domain dan merek terletak pada syarat merek pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, didalam Pasal tersebut disebutkan suatu keharusan adanya tanda pembeda dari suatu produk dengan produk lainnya. Nama domain yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat memenuhi unsur dalam pendaftaran merek. Nama domain dipandang hanya sebagai alamat dalam suatu situs web agar tidak masuk ke website yang tidak dikehendaki. Padahal untuk mendapatkan perlindungan hukum merek maka perlu untuk dilakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Perbedaan kedua adalah dalam hal pendaftaran antara merek dan nama domain. Keduanya sebenarnya memiliki prinsip yang hampir sama dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu yang pertama mendaftar adalah yang diakui. Dalam pendaftaran merek prinsip tersebut adalah *first to file principle*, pada nama domain disebut *first come first serve*. Namun, yang menjadi perbedaan keduanya yaitu dalam segi pendaftaran adalah tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dalam pendaftaran merek melalui proses ketat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Kekayaan Intelektual seperti dinyatakan dalam Pasal 18 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemeriksaan substantif terhadap merek dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama yaitudiselesaikan dalam waktu 9 bulan paling lama. Selain hal tersebut,



setelah dilakukan persetujuan terhadap merek, direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mengumumkan hal tersebut dalam berita resmi merek. Pemeriksaan tersebut pun dilakukan oleh pejabat yang telah ahli dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan pendaftaran nama domain dilakukan pada registri nama domain yang mana tidak melalui proses pemeriksaan yang ketat. Registri nama domain tersebut merupakan yang telah ditunjuk oleh pemerintah yaitu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) atau pendaftaran juga dapat melalui registrar yang telah ditunjuk oleh PANDI dan telah terdaftar pada kementerian Komunikasi dan Informatika. Pendaftaran tersebut hanya berpedoman selama nama domain tersebut belum didaftarkan oleh orang lain maka nama domain tersebut dapat digunakan oleh siapa saja.

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap nama domain yang sama menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menurut beberapa ahli sulit untuk dilakukan. Beberapa ahli berpendapat bahwa nama domain tidak memiliki daya pembeda seperti persyaratan dalam pendaftaran merek seperti yang diungkapkan di atas. Namun, perlindungan terhadap merek terkenal melalui Undang-undang Merek seharusnya dapat diaplikasikan ke dalam kasus nama domain. Doktrin yang harus diperhatikan dalam membandingkan suatu merek terkenal adalah ciri-ciri dari merek yang menunjukkan adanya kesamaan diantara kedua

merek tersebut yang mana dapat membingungkan konsumen.

Kemudian, pada penjelasan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek juga disebutkan mengenai unsur persamaan pada pokoknya yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Persamaan tersebut lah yang harus lebih diperhatikan daripada seberapa jauh kedua merek tersebut memiliki perbedaan. Seperti dalam kasus BMW dimana nama domain BMW.id digunakan oleh Benny Muliawan. Padahal merek Bayerische Motoren Werke yang merupakan kepanjangan dari BMW adalah merek terkenal yang mereknya telah didaftarkan di berbagai Negara di dunia. Di Indonesia, BMW, yang merupakan merek terkenal telah terdaftar di beberapa kelas untuk melindungi berbagai jenis barang dan jasa. Oleh karenanya, telah diberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek BMW oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sehingga dalam kasus tersebut pihak Benny Muliawan dianggap telah melanggar hak atas merek yang dipegang oleh BMW. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 23 juga

telah disebutkan mengenai pendaftaran nama domain yaitu dimana tidak boleh melanggar hak orang lain. Melanggar hak orang lain dalam penjelasan Pasal 23 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maksudnya adalah melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga tidak dapat dikesampingkan dalam perlindungan terhadap pemegang hak atas merek dalam kasus nama domain. Suatu karya intelektual dihasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran yang membutuhkan pengkajian dengan berbagai resiko. Oleh karena itu perlindungan terhadap pencipta, desainer atau penemu dipandang sebagai hal yang sudah sewajarnya, karena dalam rangka menghasilkan ciptaan dan atau temuannya dengan tindakan yang mengandung resiko. Demikian pandangan risk theory. Teori tersebut juga didasarkan pada 4 (prinsip) yang melekat dalam Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, dan prinsip social. Prinsip keadilan berkaitan dengan imbalan atau penghargaan yang didapatkan pencipta dari suatu karyanya dapat berupa materi atau bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Prinsip ekonomi maksudnya adalah hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Kepemilikannya tersebut maka

seseorang akan mendapatkan keuntungan misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan technical fee. Prinsip kebudayaan berkaitan dengan karya tersebut yang akan menimbulkan suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Sehingga diharapkan mampu untuk membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan atau penemuan baru. Prinsip social berkaitan dengan suatu karya yang bukan hanya mampu untuk memenuhi kepentingan sendiri namun juga bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyebab permasalahan yang ketiga adalah pendaftaran nama domain dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa disadari memiliki kesamaan dengan merek perusahaan lain namun dalam kategori kelas barang dan jasa yang berbeda. Permasalahan ketiga sendiri cukup rumit karena pendaftaran itu sendiri tidak dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Dalam hal tersebut yang perlu diperhatikan adalah prinsip first come first serve pendaftaran nama domain. Dimana yang berhak menggunakan adalah pendaftar yang pertama. Prinsip tersebut dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri tercantum dalam penjelasan Pasal 23. Bagi pemegang hak atas merek yang terdaftar dalam kelas berbeda yang ingin menggunakan nama domain yang sama prinsip pendaftaran tersebut adalah yang mampu menentukan siapa yang lebih berhak. Bila salah satu pemegang hak atas merek



tersebut terdaftar dalam kelas khusus nama domain yaitu dalam kelas 38 (kelas telekomunikasi) maka tentunya ialah yang lebih berhak terhadap nama domain tersebut.

Peraturan-peraturan di Indonesia sebagai wujud perlindungan hukum terkait dengan masalah tersebut bila dibandingkan dengan *Uniform Dispute Nama domain Resolution Policy* (UDRP) sebenarnya adalah hampir sama. Hal tersebut merujuk pada ketentuan dalam UDRP pada article 4a mengenai masalah yang dapat diselesaikan. Ketentuan tersebut diantaranya yang pertama adalah Nama Domain yang didaftarkan oleh pendaftar memiliki kesamaan atau menimbulkan kebingungan terhadap merek dagang atau jasa dimana penggugat mempunyai hak, hal tersebut dapat diinterpretasikan sama dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan nama domain yang didaftarkan dengan prinsip tidak melanggar hak atas merek. Dimana hak atas merek memiliki suatu aturan yang eksklusif bagi pemegangnya yang dijamin dalam Pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Ketentuan kedua adalah pendaftar nama domain tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain yang bersangkutan, aturan tersebut berhubungan dalam unsur Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pelanggaran hak orang lain dalam kaitannya dengan merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya

yang pada intinya merugikan Orang lain. Ketiga adalah Nama domain didaftarkan dengan itikad buruk, dalam pengaturan di Indonesia itikad baik diwajibkan dalam pendaftaran nama domain, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UDRP mendefinisikan itikad buruk apabila nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek dagang atau merek jasa menggunakan nama domain bersangkutan untuk merefleksikan merek dagang atau jasanya; Pendaftar nama domain mengalihkan (menjual atau menyewakan) nama domain yang dikuasainya kepada pihak lain diatas biaya perolehan yang sebenarnya; Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk merusak bisnis pesaing; Nama domain digunakan untuk mendapatkan keuntungan komersial dengan cara memperdaya dan menyesatkan pengguna internet agar mengunjungi situs web tertentu atau lokasi online lainnya, yang diduga berkaitan dengan merek dagang atau jasa tertentu, dan merupakan sumber, sponsor, persatuan, produk atau jasa yang sah. Bila dibandingkan dengan pengaturan Indonesia ketentuan di atas berhubungan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat yang dijamin dalam pendaftaran nama domain dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengenai persaingan usaha sehat. Ketentuan tersebut menjamin agar pemegang hak atas merek dalam menjalankan usahanya selalu



dilindungi oleh hukum dan terhindar dari persaingan yang curang.

2. Analisa Penyelesaian Sengketa Antara Pemegang Hak Atas Merek Dan Pendaftar Nama Domain Yang Sama Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Proses peradilan dalam kasus terhadap nama domain yang sama pernah terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 2000 dan 2013. Pada tahun 2000, kasus ini melibatkan pemegang hak atas merek mustika ratu dan pada tahun 2013 melibatkan pemegang hak atas merek ebay. Kewenangan untuk mengajukan kasus nama domain pada pengadilan memang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain. Pada kasus mustika ratu berdasarkan Pasal dan undang-undang yang didakwakan terhadap Tjandra Sugiono dalam kasus tersebut dapat diketahui bahwa pelaku berusaha untuk melakukan penipuan dan persaingan curang. Yang mana hal tersebut dilarang oleh undang-undang khususnya pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru dikeluarkan pada tahun 2008. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 23, seseorang tidak boleh mendaftarkan nama domain yang dapat berakibat adanya persaingan usaha tidak sehat. Dari kasus tersebut, pemegang hak atas merek yang merasa dirugikan akibat motif dari pelaku yang berupaya menghalangi

kepentingannya karena statusnya sebagai kompetitornya dapat dilaporkan dengan tuduhan melakukan persaingan usaha yang tidak sehat.

Perselisihan terhadap nama domain yang diselesaikan melalui peradilan yang kedua terjadi pada tahun 2013. Perselisihan tersebut melibatkan pemegang hak atas merek Ebay inc yang berkedudukan di 2145 Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, U.S. A dengan CV. Ebay Indonesia. CV Ebay Indonesia digugat karena telah melanggar Pasal 23 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bukan hanya CV Ebay Indonesia yang digugat namun juga termasuk registri nama domain yaitu PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) dan registrar yaitu Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Cq. Telkom divisi Multimedia. Dalam gugatannya dengan mendasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ebay inc menuntut ganti rugi pada CV Ebay Indonesia yaitu pembatalan terhadap nama domain ebay.co.id dang anti kerugian sebesar 1 juta dolar amerika. Namun, hakim hanya mengabulkan sebagian dari tuntutan pemegang hak atas merek Ebay.inc.

Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa gugatan pengadilan dapat diajukan kepada nama domain yang sama dengan merek. Selain hal tersebut harus diperhatikan mengenai motif dari pelaku agar tepat dalam menerapkan dasar hukumnya. Walaupun kedua kasus tersebut mengenai merek namun tidak ada satu pun dari dasar hukum yang disebutkan

menggunakan Undang-undang Merek. Bila pemilik pada perlindungan hukum yang diberikan pada merek, pemegang hak atas merek sebenarnya dapat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan merek. Pengajuan gugatan terhadap pembatalan nama domain berkaitan dengan pemegang hak atas merek dapat dilakukan apabila memenuhi syarat berikut yaitu yang pertama Penggugat atau pemegang hak atas merek mampu untuk membuktikan bahwa mereknya telah terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual terlebih dahulu dari waktu pendaftaran nama domain yang akan digugat, sehingga sesuai dengan prinsip yang dianut dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia yaitu *First to file Principle* yang memberikan hak superior kepada pemilik hak merek untuk diunggulkan sebagai pihak pertama yang melakukan pendaftaran. Teori tersebut juga didasarkan dengan prinsip yang dianut dalam hak kekayaan intelektual prinsip tersebut adalah prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, dan prinsip social.

Syarat yang kedua adalah nama domain tersebut didaftarkan tanpa izin dari pemegang hak atas merek. Padahal menurut Pasal 3 Undang-undang No. 15 Tentang Merek yang mengatur pengertian merek, untuk menggunakan merek yang telah terdaftar harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak atas merek. Permintaan izin ini mewujudkan hak monopoli kepada pemegang merek yang diberikan sebagai hak eksklusif oleh Negara dimana siapapun dilarang untuk meniru, memakai dan

mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa.

Ketiga, Nama domain yang didaftarkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang didaftarkan oleh pemegang hak atas merek Persamaan pada pokoknya artinya menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut Dalam hal ini nama domain dapat dimasukkan ke dalam cara penulisan yang sama dengan merek yang didaftarkan oleh pemegang hak atas merek

Keempat, adanya pendaftaran nama domain dengan itikad yang buruk atau tidak dilandasi dengan itikad baik. Itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Penyelesaian kasus terhadap nama domain yang sama melalui jalur non-litigasi juga dikenal dalam system hukum Indonesia. Penyelesaian tersebut salah satunya adalah melalui jalur arbitrase. Namun, dalam kasus nama domain arbitrase yang dikenal adalah arbitrase online atau *Online Dispute Resoution*. Keberadaan *Online Dispute Resolution* di sebagian Negara termasuk di Indonesia masih tergolong relatif baru, sehingga secara yuridis penggunaan

mekanisme melalui penyelesaian sengketa secara online belum diatur dan dirumuskan secara jelas dalam pertuaran perundang-undangan. Namun ,dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membuka kemungkinan untuk diadakannya arbitrase online. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”Kemungkinan tersebut terdapat dalam kata e-mail yang ada dalam Pasal tersebut. Dikarenakan penyelesaian melalui arbitrase online mengutamakan email sebagai cara untuk berkomunikasi antara para pihak, dalam penyelesaian online PPND para pihak berkomunikasi melalui email yang harus melau PPND sebagai arbiternya kemudiann menyampaikan ke kedua belah pihak. Namun, arbitrase online menemui hambatan dalam keharusan untuk dibuat suatu perjanjian tertulis antara para pihak yang ada dalam Pasal 9 Undang-undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perjanjian dalam arbitase online hanya diumumkan melaui website sehingga tidak adanya perjanjian tertulis yang dibuat hanya sebatas kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diumumkan melalui website. Sehingga landasan penyelesaian perselisihan nama domain adalah menganut dalam

Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengenai fungsi registry dalam menyelesaikan masalah nama domain, dimana PANDI selaku yang ditunjuk sebagai registry harus dapat menjalankan fungsi tersebut. Selain itu pengaturan internasional terhadap penyelesaian nama domain yang diamanatkan oleh ICANN selaku pengelola nama domain dunia yaitu melalui *Uniform Nama domain Dispute Resolution (UDRP)* yang berbasis arbitrase online. Bila dibandingkan keduanya memiliki metode yang samadikarenakan penyelesaian melalui PPND mengadopsi sepenuhnya ketentuan dari UDRP.

Terdapat beberapa keuntungan dalam penyelesaian sengketa secara online yang mengintegrasikan penggunaan e-mail dan situs web sebagai sarana dalam proses penyelesaian sengketa antara lain :

1. Penghematan waktu dan uang. Sesungguhnya hal ini sudah tampak dalam penyelesaian sengketa secara tradisional dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi. Namun, penyelesaian sengketa secara online akan lebih menghemat dibandingkan alternatif penyelesaian sengketa secara tradisional. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri persidangan dan biaya – biaya yang berkaitan dengan hal itu;
2. Bagi para konsumen yang menghindari biaya besar dalam penyelesaian sengketa, tentu akan lebih mudah menerima

penyelesaian sengketa secara elektronik karena mereka dapat mengerjakannya sendiri dengan fasilitas komputer yang dimiliki;

3. Para pihak yang menggunakan akses internet lebih yakin dalam menghadapi proses yang akan dijalaninya, sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespons apa yang terjadi dalam proses;

IV. KESIMPULAN

Pada Bab terdahulu penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dalam masalah nama domain yang sama berdasarkan hukum nasional Indonesia dan hukum internasional yang berlaku dapat disimpulkan memiliki kesamaan prinsip. Ketentuan dari kedua hukum tersebut menitikberatkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan tidak melanggar hak orang lain dalam perlindungan terhadap pemegang hak atas merek. Prinsip tersebut dalam hukum Indonesia diatur dalam pasal 23 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan dalam hukum internasional hal tersebut diaatur dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) dalam Pasal 4. Kedua pengaturan tersebut juga menyatakan bahwa pemegang

hak atas merek mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atau melalui jalur litigasi atas penggunaan nama domain yang sama dengan merek yang melanggar hak. Sedangkan bila ditinjau dari Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek belum mencantumkan mengenai nama domain secara khusus.

2. Penyelesaian sengketa terhadap permasalahan pemegang hak atas merek dan nama domain yang sama mengacu pada UU ITE maka dapat diselesaikan melalui jalur baik litigasi maupun non litigasi. Pada jalur litigasi permasalahan tersebut dapat diajukan dengan gugatan perdata terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berkaitan merugikan masyarakat. Pihak-pihak tersebut dalam nama domain adalah pendaftar nama domain, registrar dan registry nama domain. Sedangkan pada jalur non litigasi penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan mediasi ataupun arbitrase. Mediasi dapat dilakukan dengan Pengelola Nama Domain Indonesia sebagai mediator. Dalam jalur arbitrase, arbitrase yang digunakan adalah arbitrase online. Penyelesaiannya melalui unit penyelesaian nama domain (PPND) yang dibentuk oleh PANDI.

Dari adanya kesimpulan yang seperti itu maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya membuat undang-undang tentang merek dengan lebih lengkap lagi dimana dicantumkan perlindungan terhadap pemegang hak atas merek dengan nama domain yang sama serta bagaimana penyelesaian sengketa berkaitan dengan hal tersebut atau pemerintah dapat membuat pengaturan yang mengharmonisasikan antara merek dan nama domain. Selain itu pemerintah seharusnya dapat merumuskan ketentuan yang lebih lengkap lagi mengenai arbitrase online agar terdapat dasar hukum atau legalitas yang jelas.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi dalam sengketa nama domain dan pemegang hak atas merek akan lebih baik diselesaikan dengan cara ADR (*alternative dispute resolution*) atau melalui jalur di non litigasi. Arbitrase online merupakan sarana yang tepat dalam penyelesaian terhadap masalah tersebut. Penyelesaian sengketa dengan cara tersebut akan jauh lebih murah dan cepat dibandingkan harus mengajukan gugatan peradata yang dalam prosesnya justru menelan waktu yang cukup lama dan mengeluarkan tambahan biaya yang besar

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AdiRianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: PT Granit, 2004).
- Adisumitro, Harsono, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property), (Jakarta: Akademika Press Indo, 1990).
- Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Djumhana, Muhammad., & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Kuntarto, Ninik, Cermat dalam Berbahasa Teliti dalam Berpikir, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011).
- Mansur, Dikdik & Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- Rahmli, Ahmad, Cyber Law & HAKI Dalam Sitem Hukum Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2004)
- Saidin, OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Tampubolon, Sabartua, Aspek Hukum Nama Domain Di Internet, (Jakarta: Tata Nusa, 2003)



PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektr
onik.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun
2012 Tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika No. 23 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Nama Domain

Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy (UDRP)

Website

<http://www.pandi.id/>

<http://www.hukumonline.com/>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>

*[http://putusan.mahkamahagung.go.id
/pengadilan](http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan)*