

**Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan *Cybersquatting*
di Internet menurut Hukum Positif Indonesia.**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh

SAGHARA LUTHFILLAH FAZARI

NIM. 105010104111026



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan *Cybersquatting* Di Internet Menurut Undang - Undang Nomer 15 tahun 2001 Tentang Merek

Saghara Lutfillah Fazari, Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S,

M.Zairul Alam, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Saghara26@yahoo.com

Abstrak

Kemajuan yang dialami oleh internet memiliki banyak dampak dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya berdampak pula pada kegiatan perdagangan, dalam kegiatan perdagangan pemasaran produk barang maupun jasa menggunakan media internet untuk pemasarannya. Adanya pemasaran melalui internet, maka merek dari perusahaan tersebut dibentuk ke dalam suatu nama domain di internet. Penggunaan nama domain dapat disalah gunakan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek, sehingga muncul istilah pembajakan merek melalui sebuah nama domain. *Cybersquatting* merupakan tindakan pembajakan merek melalui nama domain tersebut, pihak yang membajak atau membuat nama domain dengan meniru nama merek terkenal lalu menjualnya kembali kepada pihak lain. Bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang bagus dan dikenal dimasyarakat luas, hal ini tentulah sangat meresahkan, karena hal ini berkaitan dengan nama besar dan nama baik perusahaan. Perusahaan yang diincar biasanya perusahaan terkemuka yang sudah mempunyai nama besar. Modus yang digunakan oleh para *Cybersquatters* tersebut adalah dengan sering menggunakan alamat dengan nama-nama tertentu untuk memanfaatkan lalu lintas *online (online traffic)* untuk kepentingan tertentu atau mereka hanya menawarkan domain tersebut ke pemilik dengan harga tinggi.

Kata kunci : Internet, Nama Domain, Merek

Abstract

Progress experienced by the Internet has a lot of impact in many aspects of human life, one of which impact the trading activities, the activities of the marketing trade goods and services using the internet for marketing. The existence of marketing through the Internet, then the brand of the company is formed into a domain name on the internet. Usage of domain names can be abused by those who want to benefit from the notoriety of a brand, so that the term piracy of the brand through a domain name. Cybersquatting is the act of hijacking the brand through a domain name, or make a those who hijack

domain names by mimicking the famous brand name, and sell them to other parties. For companies that already have a good reputation and widely known in the community, it would have been very disturbing, because it is associated with big name and reputation of the company. That usually was targeted is a leading company and have had a great name. Mode used by the Cybersquatters is the frequent use of the addresses specified names to take advantage of online traffic (online traffic) to a particular interest or they only offer the domain to the owner at a high price.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis saat ini mengalami perkembangan yang pesat di era globalisasi. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam dunia bisnis, salah satunya adalah perdagangan. Kegiatan di dalam dunia perdagangan terdapat berbagai macam komoditi yang diperdagangkan, baik dalam skala internasional maupun skala nasional. Komoditi yang diperdagangkan dapat berupa produk barang maupun jasa yang tentunya akan mempunyai suatu nama sebagai trademark atau identitas dari produk tersebut. Identitas atau *trademark* suatu produk barang atau jasa tersebut dinamakan dengan merek. Pengertian merek terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan bahwa Merek (selanjutnya akan disingkat menjadi UUM/UU Merek) adalah:¹

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

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus

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

berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*.²

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

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

Uraian mengenai perbedaan antara nama domain dan merek, tentu saja sulit untuk menerapkan perbuatan *cybersquatting*⁴ termasuk dalam pelanggaran merek di Indonesia, mengingat perbedaan konstruksi hukum yang mengatur diantara merek dan domain, sehingga pemilik merek cukup kesulitan untuk dapat menggugat pelaku *cybersquatting* karena telah membajak mereknya, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dapat menjerat *cybersquatting* sebagai bentuk pelanggaran

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

³ Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ *Cybersquatting* adalah kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga mahal.

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

hukum terhadap merek jika telah ada ketentuan baru yang mengatur mengenai hal tersebut.

Penggunaan nama domain dapat disalah gunakan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek, sehingga muncul istilah pembajakan merek melalui sebuah nama domain. *Cybersquatting* merupakan tindakan pembajakan merek melalui nama domain tersebut, pihak yang membajak atau membuat nama domain dengan meniru nama merek terkenal lalu menjualnya kembali kepada pihak lain. Bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang bagus dan dikenal dimasyarakat luas, hal ini tentulah sangat meresahkan, karena hal ini berkaitan dengan nama besar dan nama baik perusahaan. Perusahaan yang diincar biasanya perusahaan terkemuka yang sudah mempunyai nama besar. Modus yang digunakan oleh para *Cybersquatters*⁵ tersebut adalah dengan sering menggunakan alamat dengan nama-nama tertentu untuk memanfaatkan lalu lintas *online (online traffic)* untuk kepentingan tertentu atau mereka hanya menawarkan domain tersebut ke pemilik dengan harga tinggi, Oleh karena itu, *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*, sebuah organisasi non-profit yang bertugas mengatur dan mengawasi sistem registrasi dan pemanfaatan nama domain, membuat suatu panduan dalam menyelesaikan perselisihan dalam pemanfaatan nama domain, yaitu *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)*. Menurut UDRP, suatu pihak tersebut dapat meminta pengelola nama domain untuk membatalkan, memindahkan, ataupun mengubah nama domain yang telah didaftarkan oleh pihak pemegang nama domain, karena adanya putusan atau perintah dari lembaga pengadilan maupun forum arbitrase yang berwenang, nama domain tersebut dapat dimohonkan untuk pembatalannya apabila dianggap telah didaftarkan dengan itikad buruk. UDRP memberikan panduan sebagai langkah awal untuk menilai apakah nama domain telah didaftarkan dengan itikad buruk (*bad faith*)

⁵ *Cybersquatters* adalah perbuatan seseorang yang melakukan pendaftaran suatu nama domain suatu perusahaan lain, yaitu pihak yang sesungguhnya menggunakan nama domain tersebut, Tujuan pelaku mendaftarkan nama domain tersebut adalah untuk ditawarkan kepada pihak yang sesungguhnya dengan tujuan memperoleh keuntungan besar., Ibid, Hlm. 41.

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

2. Rumusan Masalah

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

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

B. Pembahasan

- 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).**
 - a. Perlindungan Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.**

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

Perlindungan terhadap hak atas merek yang dilindungi hanyalah merek yang sudah terdaftar dan merupakan pengakuan atas kebenaran 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.

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, 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.⁶

⁶ Budi Agus Riswandi, **Hukum Republika Mengenai Cybersquatting, Domain Name dan Hukum Merek di Indonesia**, Yogyakarta, 2004, Hlm.205.

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 :⁷

- 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 merek menganut asas *first to file system*, sehingga dalam beberapa hal misalnya tindakan *Cyberquatters*, *Typosquatters*, sulit untuk dijangkau dengan sistem Hukum Merek Indonesia.⁸

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,

⁷ *Ibid*, Hlm. 211

⁸ 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 diklasifikasi ke dalam sebuah jasa telekomunikasi dalam pengaturan merek.⁹ 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."¹⁰

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 :¹¹

"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)."

⁹ Asril Sitompul, **Hukum Internet – Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 121

¹⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 76

¹¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 90

Pasal 91 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 menerangkan bahwa :¹²

“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 :¹³

“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 di atas, sebenarnya pemilik merek terdaftar telah mendapatkan perlindungan hukum yang cukup terhadap pelanggaran merek yang diatur oleh Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001.

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

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai kepemilikan nama domain serta

¹² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 91

¹³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 92,92 & 94.

penggunaannya. Dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa: ¹⁴

“(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 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:¹⁵

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.”

¹⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 23.

¹⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 38 dan Pasal 39.

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.

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

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 otherwise transferring it to the complainant or to a competitor of the complainant for valuable consideration;*¹⁶

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;*¹⁷

c) *The registrant registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor;*¹⁸

By using the domain name, the registrant has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to her website by creating a

¹⁶ UDRP, para. 4(b)(i), Torsten Bettinger, **Domain Name Law and Practice An International Handbook**, OXFORD, 2005, Hlm.931.

¹⁷ *Ibid*, para. 4(b)(ii).

¹⁸ *Ibid*. para.4(b)(iii).

*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.*¹⁹

d. 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*

¹⁹ *Ibid.* para. 4(b)(iv).

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.²⁰

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*) dan aturan PANDI.

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

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.

²⁰ PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia), **Kebijakan Pendaftaran Nama Domain**, <https://www.pandi.or.id/sites/default/files/u1/2.pdf>

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 afliasinya.²¹

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 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.

²¹ 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.

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. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Merek mengatur mengenai merek yang dilarang untuk didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu dijelaskan sebagai berikut :

“(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem Negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”²²

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

Jabjalb

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 :²³

²² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 6 (3).

“ (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 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*

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

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.²⁴

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

C. Penutup

1. Kesimpulan

²⁴ Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 294.

- a. Karakteristik suatu nama domain yang dalam beberapa hal memiliki perbedaan dengan merek dagang. Meskipun secara fungsi merek dapat dipersamakan dengan suatu nama domain, sedangkan secara hakikat keduanya jelas berbeda, berdasarkan hal tersebut maka pemegang suatu merek terkenal dapat mempertahankan haknya sebagai hak pemilik dari merek terkenal tersebut terhadap tindakan *cybersquatting*.
- b. Perlindungan hukum terkait sengketa nama domain diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai kepemilikan nama domain serta penggunaannya. pada hakekatnya ICANN mengembalikannya pada para pihak itu sendiri untuk menyelesaikannya dalam bentuk musyawarah (*resolved by the parties themselves*), melalui mekanisme peradilan umum ataupun dapat melalui Arbitrase. dalam upayanya PANDI hanya mengatur kebijakan terkait kode domain negara Indonesia (.id). Dalam proses terkait pencegahan pelanggaran terkait mengenai nama domain, PANDI menerapkan kebijakan nama domain yang sesuai dengan Undang-Undang ITE.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Abdulkadi Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004.

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

Agus Raharjo, **Cybercrime, pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi tinggi**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

Ahmadi Miru, **Hukum Merek**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Ahmadi M. Ramli, **Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.

Alain Strowel, **Peer-to Peer File Sharing and Secondary Liability in Copyright Law**, Edward Elgar Publishing, USA, 2009.

Asril Sitompul, **Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

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.

Torsten Bettinger, **Domain Name Law and Practice An International Handbook**, OXFORD, 2005

C. INTERNET

Computer History Museum, **Internet History Timeline**, Retrieved November 25, 2005. (13 Maret 2014).

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

Internet, PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia), **Sejarah PANDI**,
<http://pandi.or.id/id/sejarah>, (13 Maret 2014).

Internet Society, **all about of the internet: History of The Internet**,
<http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/historyinternet/announcing-internet-society>, (12 agustus 2013).

Gregory Gromov, **Roads and Crossroads of the Internet History (online)**,
http://www.netvalley.com/cgi-bin/intval/net_history.pl?chapter=6, (14 agustus
 2013).

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).

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).

D. TESIS

Alfred Nobel Sugio Hartono, **Perlindungan Hukum Merek Dari Cybersquatting**,
 Tesis diterbitkan, Yogyakarta, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program
 Pascasarjana Universitas Atma Jaya, 2013.