

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN HUKUM  
CYBERSQUATTING PADA NAMA DOMAIN MEREK  
TERKENAL DI INDONESIA**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RIZKY ANNIDA SUFYAN**

**B11116350**



**PRODI ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN HUKUM  
*CYBERSQUATTING* PADA NAMA DOMAIN MEREK  
TERKENAL DI INDONESIA**

OLEH:

RIZKY ANNIDA SUFYAN

B11116350

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN PERDATA MURNI  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN HUKUM  
CYBERSQUATTING PADA NAMA DOMAIN MEREK  
TERKENAL DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

**RIZKY ANNIDA SUFYAN**

**B11116350**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 25 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 19660326 199103 1 002

Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Annida Sufyan  
NIM : B11116350  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum atas Tindakan Hukum Cybersquatting pada Nama Domain Merek Terkenal di Indonesia** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Rizky Annida Sufyan

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah senantiasa terucap kepada Allah SWT berkat rahmat dan keridhoannya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Tindakan Hukum *Cybersquatting* Pada Nama Domain Merek Terkenal Di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula bershalawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan dalam menjalani hidup yang memberikan pedoman menjadi manusia yang berakhlak mulia di sisi Allah SWT.

Terlebih dahulu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H, LL.M. selaku Pembimbing Utama dan kepada Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pendamping, atas segala waktu, bantuan, ilmu, nasihat, arahan, dan saran yang telah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas ketulusan dan kesabaran yang telah diberikan.

Selesainya Skripsi ini tidak lepas dari doa dan dukungan kedua Orang Tua penulis yaitu Ayahanda Sufyan Surya, S.H. merupakan seseorang yang menjadi acuan dan alasan penulis untuk terus belajar dan tetap kuat, semangat untuk mengejar cita-cita, serta selalu mengingatkan

untuk taat beribadah, juga Ibunda penulis Syamsina merupakan seseorang yang selalu memeluk dan menemani di saat suka maupun duka, yang setiap saat mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan keridhoan untuk menjalani hidup, keinginannya melihat anak perempuan satu-satunya untuk mendapatkan gelar sarjana dan menjadi orang yang sukses membuat penulis bersemangat mewujudkan harapannya menjadi kenyataan. Begitu juga kepada adik-adik terkasih dan tersayang M.Wahyu Hidayat dan M.Aditya Firmansyah yang selalu membantu dan menolong penulis selama penelitian ini.

Selesainya skripsi ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis karena merupakan suatu wujud usaha dan doa dari orang-orang beriman di sekitar penulis. Penulisan ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah membantu, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa hormat dan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Palubuhu, M.A. selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Departemen.

5. Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Penilai II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala saran dan masukannya yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik (Dosen PA) penulis. Terima kasih atas kebaikan, nasihat, dan bantuannya setiap kali berkontribusi mengenai Kartu Rencana Studi (KRS).
7. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis.
8. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Perlengkapan, dan Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H., Ketua Unit Bantuan Hukum Fakultas Hukum Bapak Ahmad S.H., M.H., kepada Ketua Klinik Hukum Ibu Dr. Birkah Latief, S.H., M.H., LL.M., dan keluarga Klinik Hukum Kak Salmawati, Amd.Keb., terima kasih banyak atas segala ilmu, pengalaman, arahan, nasihat, serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

10. Keluarga Besar Pengurus *Hasanuddin Law Study Centre (HLSC)* Periode 2018/2019 yang memberikan ruang kepada penulis untuk banyak belajar dan aktif berdiskusi dalam mempelajari ilmu-ilmu hukum yang lebih luas.
11. Bapak Hakim Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., selaku orang tua penulis yang selalu mendampingi, menyayangi, membimbing, mengarahkan, serta berbagi ilmu dan pengetahuannya kepada penulis hingga saat ini.
12. Keluarga Klinik Hukum Perdata 2019 kepada Ikky, Imran, Yoon, Vira, Anggi, Intan, Mahful, dan Fiqih, terima kasih atas kebersamaannya hingga saat ini menimbah ilmu di Klinik Hukum, magang di Badan Pertanahan Nasional Makassar dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar hingga perjalanan *Field Trip* ke Wakatobi Sulawesi Tenggara.
13. Terkhusus, Humala Mahmud Husen Siregar, Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya saya mengenalnya yang selalu setia membantu dan menemani dalam segala situasi, berbagi sedih dan bahagia, dan selalu memberi *support*, terima kasih telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam hidup yang menjadikan Rizky Annida bersikap lebih sabar dan lebih dewasa.
14. Fitriyani Mandala dan Fausyah Djebba, sahabat paling setia yang selalu membantu di garis terdepan, selalu ada saat senang maupun susah, menjadi pendukung, dan memberikan *positive vibes*.

15. Sahabat seperjuangan Ofelia Gracia, Ivana Dawenan, sahabat-sahabatku selama di Universitas Hasanuddin untuk *share* dan *support* selalu, *thanks dear*.
16. Syamsul Alam, Nur Islah, Nur Hidayat sahabat-sahabat berbagi kebahagiaan yang selalu merangkul sejak SMA hingga saat ini selalu memberikan dukungan yang tidak pernah meninggalkan penulis.
17. Teman-teman Angkatan DIKTUM 2016 yang sama-sama berjuang dari awal masuk perkuliahan saling mengenal dan menyemangati, dengan penuh rasa solidaritas.
18. Seluruh Rekan-rekan KKN Tematik Pengadilan Negeri Takalar, Keluarga Besar Pengadilan Negeri Takalar, Ofelia Grasia, Kak Yongki Bandaso, A.Nurul Ainun Riantini Darwis, Ananthalia Swigita Putri Vilobricella, Suarsi Basir, Sri Nurhudayah, A.Nurul Faika, dan Hesti Amelia untuk kebersamaannya 1 bulan, suka duka, saling berbagi, menyemangati, dan saling merangkul.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk menjadi referensi bagi para pembaca yang nantinya dapat memberikan masukan-masukan pemikiran pada ilmu hukum di Indonesia.

Makassar, 11 Februari 2022

Rizky Annida Sufyan

## DAFTAR ISI

|  | Halaman   |
|--|-----------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | i         |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....   | ii        |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....  | iii       |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....  | iv        |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....   | v         |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | vi        |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | vii       |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | xii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1         |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....   | 12        |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 12        |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 12        |
| E. Keaslian Penelitian.....  | 13        |
| F. Metode Penelitian .....   | 15        |
| <b>BAB II PENGATURAN HUKUM NAMA DOMAIN DAN MEREK ATAS<br/>TINDAKAN <i>CYBERSQUATTING</i></b> ..... | <b>20</b> |
| A. Merek .....   | 20        |
| B. Nama Domain .....   | 24        |
| C. Keterkaitan Nama Domain dan Merek Atas Tindakan<br><i>Cybersquatting</i> .....                  | 28        |
| D. Pengaturan Hukum Merek dan Nama Domain atas Tindakan<br><i>Cybersquatting</i> .....             | 37        |
| 1) <i>The Internet Corporation for Assigned Name (ICANN)</i> .....                                 | 37        |

|   |           |
|---|-----------|
| 2) Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA).....  | 38        |
| 4) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) .....   | 45        |
| 5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....  | 48        |
| 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ..... | 54        |
| 7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.....                       | 56        |
| <b>BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN CYBERSQUATTING. ....</b>  | <b>58</b> |
| A. Perlindungan Hukum.....  | 58        |
| 1. Perlindungan Hukum.....  | 58        |
| 2. Upaya Hukum .....  | 59        |
| B. <i>Cybersquatting</i> .....  | 60        |
| C. Upaya Perlindungan Hukum Atas Tindakan <i>Cybersquatting</i> .....   | 61        |
| 1. Perlindungan Terhadap Merek.....   | 62        |
| 2. Perlindungan Terhadap Nama Domain.....   | 66        |
| 3. Penyelesaian Perselisian Nama Domain Terkait dengan Merek melalui PANDI.....   | 72        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 83        |
| B. Saran.....   | 84        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>86</b> |

## ABSTRAK

**RIZKY ANNIDA SUFYAN (B1111530) dengan Judul “Perlindungan Hukum Atas Tindakan Hukum Cybersquatting Pada Nama Domain Merek Terkenal Di Indonesia”.** Di bawah bimbingan (Winner Sitorus) dan (Maskun).

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali apakah ketentuan hukum Merek dan Nama Domain dapat digunakan terhadap kejahatan *Cybersquatting*, serta untuk menganalisis bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pemilik merek terkenal atas tindakan *Cybersquatting* di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan UU Merek untuk menyelesaikan kasus *Cybersquatting* sebenarnya merupakan langkah hukum yang paling relevan mengingat substansi obyek tersebut. Hukum merek mampu memberikan kepastian hukum, sehingga akan menciptakan ketertiban penggunaan merek sebagai nama domain internet. Hal ini didasarkan pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mencakup pengertian dan ruang lingkup merek, prinsip iktikad baik, persamaan merek, dan gugatan ganti rugi perdata yang dapat diharmonisasikan dengan rumusan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Upaya hukum bagi pemilik merek terkenal di Indonesia akibat tindakan kejahatan iktikad buruk *Cybersquatting* dapat dilakukan melalui regulasi/peraturan atau kebijakan dari ketentuan yang telah digariskan oleh ICANN (*The Internet Corporation Assigned Names and Number*) selaku pengelola dan penyelenggaraan jasa atas nama domain. Tujuan dari regulasi seperti UDRP, UU Merek, UU ITE, maupun kebijakan PANDI adalah sebagai upaya preventif maupun represif bagi pihak-pihak yang berusaha untuk mendaftarkan dan menggunakan nama domain dengan iktikad tidak baik (*bad faith*) maupun pihak-pihak yang tidak berhak serta tanpa hak.

**Kata kunci: *Cybersquatting*, Domain, Merek.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis di era perdagangan global, kegiatan pemasaran sebuah produk berupa barang ataupun jasa banyak menggunakan internet sebagai media penjualannya. Maka merek dari sebuah perusahaan yang kemudian dibentuk dalam suatu nama domain dengan adanya pemasaran melalui internet tersebut.

*Domain name* pada jaringan internet dipakai untuk memudahkan pengguna serta mengingat nama *server* yang ingin dikunjungi. Penggunaan nama domain kini sebagai bagian dari perlengkapan komunikasi yang dipergunakan oleh beberapa perusahaan untuk mengidentifikasi diri, produk serta segala aktivitasnya, dan berperan sebagai fasilitator transaksi perdagangan di dunia komersial. Nama domain ini tersusun atas beberapa karakter yang menunjukkan bidang yang memungkinkan untuk mengidentifikasi pemilik alamat atau situs web tersebut dengan mudah. Nama domain yang serupa dengan mereknya sengaja dipakai oleh banyak pelaku bisnis. Tujuan penggunaan nama domain yang mirip/serupa dengan mereknya adalah untuk memudahkan para pelanggan mengidentifikasi

suatu *website* yang mereka gunakan dalam kaitannya dengan produk yang diinginkan konsumen.<sup>1</sup>

Pada perkembangan saat ini, nama domain telah mempunyai nilai ekonomis dalam dunia perekonomian sehingga nama domain mulai diperdagangkan dan disalahgunakan oleh pihak yang ingin memperoleh keuntungan dari keterkenalan suatu merek. Dalam hal ini, muncullah istilah pembajakan merek melalui sebuah nama domain yang dikenal dengan kata *Cybersquatting*.<sup>2</sup> Pihak yang membuat dan membajak nama domain akan meniru nama merek terkenal kemudian menjualnya kembali ke pihak lain. Hal ini tentu sangat meresahkan bagi perusahaan yang telah mempunyai reputasi yang bagus dan dikenal masyarakat luas, karena bersangkutan dengan nama baik dan nama besar perusahaannya. Perusahaan yang diincar umumnya perusahaan terkemuka yang telah memiliki nama besar. Modus yang digunakan oleh para *Cybersquatters*<sup>3</sup> adalah dengan sering memakai alamat bernama tertentu untuk memanfaatkan lalu lintas *online*

---

<sup>1</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain", *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 2, Nomor 2 Desember 2014, hlm. 205.

<sup>2</sup> *Cybersquatting* adalah kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan nama domain, yang biasanya merupakan merek nama perusahaan terkenal milik orang lain, kemudian mencoba menjualnya kembali kepada perusahaan pemilik merek tersebut dengan harga yang mahal.

Penyerobotan nama domain yaitu dengan mendaftarkan situs dengan memakai nama atau merek orang lain secara tanpa hak, sebelum pemilik yang sah mendaftarkannya, kemudian berusaha untuk menawarkan situs tersebut kepada orang atau pemilik merek yang bersangkutan dengan harga yang sangat tinggi.

Ninie Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.40.

<sup>3</sup> *Cybersquatters* adalah orang yang melakukan pendaftaran suatu nama domain atau perusahaan (berhak) yang harusnya memakai nama domain tersebut, dengan tujuan pelaku agar memperoleh keuntungan besar dari pemilik merek yang sebenarnya.

(*online traffic*) untuk kepentingan tertentu atau biasanya mereka hanya menawarkan nama domain tersebut ke pemiliknya dengan harga tinggi.<sup>4</sup>

Kasus yang banyak menarik perhatian di Indonesia adalah sengketa nama domain [www.mustikaratu.com](http://www.mustikaratu.com) pada tahun 2001 yang didaftarkan oleh pihak kompetitor kosmetika Mustika Ratu yaitu Martina Berto melalui Chandra Sugiono sebagai salah satu pimpinannya. Dalam kasus ini terdapat masalah hukum mengenai *domain name*, bahwa PT.Martina Berto dari Martha Tilaar *Group* telah melakukan pelanggaran hukum yang memakai *domain name* dari perusahaan kosmetik terkemuka yaitu Mustika Ratu. Akibatnya, kerugian yang dialami Mustika Ratu sangat besar karena pada saat membuka situs dari Mustika Ratu tersebut terdapat produk dari PT. Martina Berto dari Martha Tilaar *Group* sehingga banyak pihak yang beranggapan bahwa Mustika Ratu sudah tidak aktif lagi di Indonesia.<sup>5</sup>

Perkara *cybersquatting* lainnya adalah kasus Sony AK terhadap *Sony Corp. Japan*. Ini adalah kasus yang pertama kali terjadi di Indonesia, perusahaan raksasa menuntut seorang *blogger* karena menggunakan nama yang serupa dengan nama perusahaannya. Perusahaan *Sony Corp. Japan* mengajukan tuntutan dikarenakan terdapat seorang *blogger* yang menggunakan nama [sony\\_ak.com](http://sony_ak.com) sebagai nama domain pada blognya.

---

<sup>4</sup> Saghara Lutfillah Fazari, 2014 "*Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting di Internet menurut Hukum Positif Indonesia.*" Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 5

<sup>5</sup> "Kasus Nama Domain Dari Tahun Ketahun", DetikInet, 15 Maret 2010. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-1318594/kasus-nama-domain-dari-tahun-ke-tahun> (Koran Online)

Sebenarnya nama domain *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 sama sekali tidak ada hubungannya dengan produk-produk dari perusahaan *Sony Corp. Japan* apalagi hal-hal yang dapat merugikan bagi pihak perusahaan Sony Japan.<sup>6</sup> Namun *Sony Corp.* Jepang dengan resmi meminta maaf dan mencabut somasi atas Sony AK karena Sony AK sama sekali tidak menampilkan logo, merek, produk-produk *Sony Corp.* dan juga tidak memasang iklan ataupun bentuk komersial lainnya. Bahkan Sony AK memasang *disclaimer* pada blognya bahwa situsny tidak terdapat sangkut paut sama sekali dengan *Sony Corp.*<sup>7</sup>

Kasus serupa juga dialami oleh warga Surabaya, Benny Muliawan, atas surat somasi yang dilayangkan perusahaan otomotif BMW. Benny mendapatkan nama domain *bmw.id* saat periode *sunrise* (periode pertama). Alasan Benny menggunakan nama ini karena BMW adalah singkatan namanya yaitu Benny Muliawan. Masalah muncul ketika *BMW Group*, yang telah mempunyai sertifikat merek dagang BMW di Indonesia, merasa kecolongan karena nama domain *bmw.id* telah dibeli Benny karena hal ini menyangkut merek global dan reputasi produsen di masa depan karena BMW sudah dikenal identik sebagai produsen mobil mewah secara

---

<sup>6</sup> Saghara Lutfiah fazari, *Op.cit*, hlm.6.

<sup>7</sup> Sri wasiyanti. "Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Nama Domain (Cybersquatting) Study Kasus Sony Ariyanto Kurniawan Dan Sony Copr Jepang". Akademik Manajemen Informatika dan Komputer BSI, *Jurnal cakrawala* Vol. XI no 2 september 2011, hlm 171.

internasional.<sup>8</sup> BMW Group mengajukan Keberatan ke PPND (Penyelesaian Perselisihan Nama Domain) atas pendaftaran nama domain *bmw.id*. Pengajuan Keberatan Nama Domain *bmw.id* ini menurut pihak BMW Group Indonesia merupakan upaya perlindungan merek dagang global BMW. Hal itu juga dimaksudkan untuk menghindari kebingungan bagi konsumen jika nama domain *bmw.id* dan nama domain *bmw.co.id* terdapat perbedaan konten. Pada tanggal 29 Mei 2015 Panelis PPND mengeluarkan Putusan bahwa nama domain *bmw.id* dialihkan ke BMW Group. Panelis PPND menimbang bahwa Benny Mulyawan telah memenuhi tiga unsur pembuktian atas penyalahgunaan Nama Domain terkait merek. Tiga unsur tersebut adalah:

1. Nama Domain identik dan/atau mempunyai kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pihak Pemohon;
2. Pihak Termohon tidak mempunyai hak atau kepemilikan yang sah atas Nama Domain tersebut;
3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon menggunakan iktikad tidak baik.<sup>9</sup>

Pihak Benny merasa tidak puas dengan putusan PPND tersebut, dan pada tanggal 26 April 2018 membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan menggugat PANDI atas Perbuatan Melawan Hukum.

---

<sup>8</sup> Irene Ivana Lieando, 2018, "*Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penggunaan Nama Domain Yang Sama.*" Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 30

<sup>9</sup> <https://pandi.id/tidak-puas-dengan-putusan-ppnd-domain-bmw-id-dibawa-ke-pengadilan/#> (Koran Online)

Benny beralasan bahwa PANDI tidak memiliki kewenangan terhadap penyelesaian Nama Domain, sedangkan PP No.82 Tahun 2012, PERMEN Kominfo No.23 Tahun 2013 dan SK Menkominfo No. 806 Tahun 2014 mengatur bahwa PANDI sebagai Registri Nama Domain berfungsi dan berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan Nama Domain.<sup>10</sup>

Kasus lainnya adalah kasus Channel5.com yang bermula dari *Channel 5 Broadcasting Ltd* yang mengajukan komplain kepada *National Arbitration Forum* mengenai pendaftaran nama domain *channel5.com* oleh responden dalam hal ini PT. Pancawana Indonesia, melalui registrar *IARegistry.com*. Kasus ini melibatkan PT. Pancawana Indonesia perusahaan teknologi informasi Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah yang mendaftarkan *channel5.com*. Perusahaan tersebut digugat oleh Channel 5 Broadcasting Ltd, perusahaan penyiaran asal Inggris. Kasus ini menjadi menarik karena tindakan Sahar Sarid yang mengklaim bertindak atas nama PT. Pancawana Indonesia, mengaku bahwa pihaknya pemilik merek "*channel5.com*" yang telah didaftarkan di Ditjen HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Tapi pada akhirnya, sengketa nama domain ini dimenangkan oleh pihak Channel 5 Broadcasting Ltd dan nama domain *channel5.com* harus dialihkan kepada Channel 5 Broadcasting Ltd. Penyelesaian kasus *Channel 5 Broadcasting* di atas diselesaikan melalui arbitrase yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

dilakukan oleh ICANN (*Internet Corporation for Assigned Name and Number*).<sup>11</sup>

Kemudian ada juga kasus “*Ebay*” berawal dengan pendaftaran nama domain *ebay.co.id* oleh CV.Ebay Indonesia. *Ebay Corp.*, sebuah perusahaan yang berkantor pusat di San Jose, California, AS sebagai pemilik merek dagang “*ebay*” dan nama domain internasional ebay, tentu saja merasa dirugikan atas pendaftaran nama domain ini, karena sudah tidak memungkinkan lagi bagi *Ebay Corp.* untuk mendaftarkan dan menggunakan nama domain tersebut untuk wilayah Indonesia. Selain itu, pendaftaran tersebut juga dilakukan oleh pihak yang meskipun menggunakan nama yang sama atau mirip dengan *Ebay Corp.*, akan tetapi faktanya tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan *Ebay Corp.* Oleh karena itu *Ebay Corp.* mengajukan gugatan untuk mendapatkan nama domain *ebay.co.id* tersebut. Sebelum mengajukan gugatan, pihak *Ebay Corp.* telah melakukan somasi serta telah melakukan pertemuan dan mediasi dengan pihak tergugat, namun ternyata tidak menemukan titik temu. Tidak tercapai kata sepakat karena tergugat mengajukan nilai kompensasi yang sangat besar. Oleh karena itu pihak *Ebay Corp.* mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 April 2013 dengan nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan *Ebay Corp.* dan

---

<sup>11</sup> Dewi Mut'iah. 2018. “*Kebijakan Formulasi Pidana Pelaku Kejahatan Cybersquatting*”. **Tesis**. Megister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

menghapus nama domain ebay.co.id yang sebelumnya telah terdaftar di bawah nama CV.Ebay Indonesia.<sup>12</sup> Berdasarkan putusan Hakim dinyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik pendaftar pertama nama domain dengan kata “*ebay*” di berbagai Negara di dunia, menyatakan bahwa nama domain dengan kata “*ebay*” milik Penggugat merupakan nama domain yang sudah terkenal serta menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan nama domain dengan kata “*ebay*” di seluruh dunia termasuk di Indonesia.<sup>13</sup>

Putusan hakim ini didasarkan pada pertimbangan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat mengenai surat pendaftaran nama domain dan pendaftaran merek “*EBAY*” di berbagai negara di dunia, oleh karena itu Hakim menegaskan bahwa “*EBAY*” adalah merek terkenal milik penggugat, di mana tergugat yang mendaftarkan nama domain “*ebay.co.id*” telah melakukan pelanggaran hak daripada penggugat sebagai pemilik merek dagang “*EBAY*”.<sup>14</sup>

Kasus-kasus seperti di atas dapat terjadi bukan hanya karena semakin berkembangnya teknologi, akan tetapi secara yuridis belum sempurnanya peraturan/perundang-undangan yang mengatur tentang *cybersquatters*, meskipun nama domain diatur dalam ketentuan Pasal 1

---

<sup>12</sup> Citra Chandrika Gita Putri, 2015, “*Perlindungan Hukum Merek Terkenal Ebay yang digunakan sebagai Nama Domain menurut Hukum Indonesia (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Perkara Nomor 299/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm 5-6.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.63-64

<sup>14</sup> *Ibid.*

Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat menjadi UU ITE).<sup>15</sup> Pengaturan hukum terhadap *cybersquatters* dibutuhkan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan *rule of law* tentang internet, termasuk di dalamnya yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen, tanda tangan elektronik, perlindungan dan privasi konsumen, kejahatan siber (*cybercrime*), pengaturan konten, serta cara-cara penyelesaian sengketa nama domain.<sup>16</sup>

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, kejahatan *cybersquatting* terhadap nama domain atau merek dalam dunia teknologi informasi merupakan salah satu lingkup dari HKI. Dalam hal ini, karya setiap orang memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi negara. Di Indonesia, aturan mengenai merek dan nama domain diatur dalam peraturan yang berbeda. Penggunaan nama domain diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan merek diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya akan disingkat UU Merek) . Pada Pasal 3 UU Merek juga menentukan: “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar” hal ini didasarkan pada

---

<sup>15</sup> 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.

<sup>16</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatrix Gultom, 2005, *Cyber Law*, Refika Aditama., Bandung, hlm. 3.

prinsip “*first to file system*”. Sementara itu, pada Pasal 23 Ayat (2) UU ITE bahwa nama domain berupa alamat atau jati diri yang perolehannya berdasarkan prinsip pendaftar pertama “*first come first serve*”.<sup>17</sup>

Walaupun diatur oleh pengaturan yang berbeda, nama domain dan merek selalu menjadi hal yang saling bersinggungan dalam dunia bisnis seiring dengan meluasnya penggunaan jaringan di bidang perekonomian. Merek sebuah perusahaan digunakan sebagai nama domain mereka, namun karena dalam pengaturan nama domain menganut prinsip pendaftar pertama maka nama domain terkait merek terkenal sebuah perusahaan sering disalahgunakan. Hal tersebut akan sering dijumpai karena kurangnya undang-undang yang dapat lebih tegas dalam menjangkau penyalahgunaan tersebut.<sup>18</sup>

Nama domain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek dagang. Tetapi perlu ditegaskan bahwa nama domain tidak identik dengan merek, karena meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri pengenal suatu produk dagang barang maupun jasa, atau nama suatu perusahaan ataupun badan hukum lainnya, tetapi mempunyai sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda. Harus dipahami bahwa dasar hukum yang digunakan dalam nama domain

---

<sup>17</sup> Ni Komang Lugra Mega Triayuni Dewi. *Perlindungan Terhadap Merek Nama Domain dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 7.

<sup>18</sup> Dewi Aprilia. “Etika IT dan Hukum terhadap Tindakan Kejahatan *Cybersquatting* pada Domain Merek Terkenal”. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, *Jurnal Sitech* Vol. 1, Nomor 2 Desember 2018, hlm. 140.

berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konsep penamaan dalam dunia internet untuk memudahkan seseorang dalam berinteraksi, sedangkan merek berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis merupakan konsep kepemilikan.

Kasus yang sering terjadi di lapangan yaitu, seseorang mendaftarkan merek dagang yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan dari pemilik merek dagang yang sesungguhnya. Penyelesaian kasus-kasus tersebut biasanya disandarkan pada *legitimate interest* dari pendaftar. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan bahwa apakah yang bersangkutan memiliki iktikad tidak baik (*bad faith*) ketika melakukan pendaftaran. Masalah nama domain dan merek juga masih dikatakan suatu permasalahan hukum baru di Indonesia, sehingga menimbulkan kendala dari segi aparat penegak hukumnya maupun lembaga hukum yang mempunyai kompetensi kewenangan menyelesaikan sengketa nama domain dan merek dari tindakan *cybersquatting* dan juga dalam perkembangan hukum positif di Indonesia yang berlaku saat ini. Bagi pemilik merek dagang juga cukup kesulitan untuk dapat menggugat para pelaku *cybersquatting* yang telah membajak mereknya. Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimana upaya perlindungan terhadap tindakan *cybersquatting*, apa yang dapat dijadikan sebagai dasar gugatan serta bagaimana cara-cara penyelesaian sengketa nama domain dan merek.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan hukum Merek dan Nama Domain dapat digunakan terhadap kejahatan *Cybersquatting*?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pemilik merek terkenal atas tindakan *Cybersquatting* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terkait perumusan masalah tersebut di atas adapun tujuan penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengenali apakah ketentuan hukum Merek dan Nama Domain dapat digunakan terhadap kejahatan *Cybersquatting*.
2. Untuk menganalisis bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pemilik merek terkenal atas tindakan *Cybersquatting* di Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis yaitu:
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.

- b. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian Hukum Perdata.
2. Manfaat Akademis yaitu tujuan yang terdapat dalam manfaat penelitian berhubungan erat dalam akademis. Hubungan ini sendiri atas alasan dengan penelitian menjadi referensi penulisan bagi segenap pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, atau bahkan dosen.
3. Manfaat Praktis yaitu sebagai adanya perkembangan hukum di Indonesia oleh para praktisi pengacara maupun Hakim. Manfaat penulisan ini sendiri diakhiri dengan memperluas wawasan bagi pembaca ataupun penulisanya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Semua sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian yang berasal dari internet maupun hasil penelitian lain dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, ataupun skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin belum ditemukan penelitian yang mengkaji permasalahan tentang Perlindungan Hukum Atas Tindakan Hukum *Cybersquatting* Pada Nama Domain Merek Terkenal Di Indonesia. Sebagai pijakan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal tersebut dimaksudkan agar status penelitian ini jelas arahnya, apakah melanjutkan, menolak atau mengambil aspek bagian lain

dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang dipaparkan selama ini menunjukkan kesamaan tematik, walaupun tidak berhubungan langsung dengan topik penelitian, namun penelitian tersebut mempunyai kemiripan.

Studi yang peneliti temukan dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Saghara Luthfillah Fazari, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2014 dengan judul “Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal terhadap Tindakan *Cybersquatting* di Internet menurut Hukum Positif Indonesia”. Kasus pada riset ini adalah “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” yang berfokus pada tindakan *Cybersquatting* pada kasus Sony AK dan Sony Corporation. Sedangkan penulis mengkaji kasus tindakan *Cybersquatting* secara umum yang diatur dalam pengaturan hukum Indonesia serta berfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap kasus *Cybersquatting* dan juga proses penyelesaiannya berdasarkan beberapa kasus yang ada di Indonesia.
2. Artikel Jurnal Hukum Ni Komang Lugra Mega Triayuni Dewi, mahasiswa Fakultas Hukum Bisnis di Universitas Udayana, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Nama

Domain dalam Tindakan *Cybersquatting* di Indonesia”. Pada risetnya penulis fokus pada peraturan pendaftaran merek nama domain karena seperti yang kita ketahui pemilik merek berhak atas nama mereknya yang kemudian akan didaftarkan sebagai nama domainnya, tetapi banyak sekali orang tidak bertanggung jawab mencari keuntungan atas keterlambatan pendaftaran si pemilik merek terlebih jika merek itu merek terkenal. Sedangkan yang penulis kaji pada skripsi ini lebih kepada tindakan *cybersquatting* secara umum dan juga proses penegakan hukumnya terhadap pelaku kejahatan tersebut.

3. Artikel Jurnal Hukum Dewi Aprilia mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang berjudul “Etika IT dan Hukum terhadap Tindakan Kejahatan *Cybersquatting* pada Domain Merek Terkenal”. Pada jurnalnya, Dewi Aprilia membahas kegiatan *cybersquatting* berdasarkan kode etik dalam dunia teknologi informasi berdasarkan UU ITE, sedangkan penulis pada skripsi ini membahas kegiatan *cybersquatting* secara umum, mulai dari keterkaitan merek dan domain, pengaturan hukumnya serta upaya perlindungan hukum atas tindakan *cybersquatting*.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian metode penelitian diperlukan guna menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan.

Metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif.<sup>19</sup> Sistem normatif yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dengan pemahaman tersebut maka penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi Peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sebagai sumbernya pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan riset ini disesuaikan dengan jenis riset yang penulis lakukan. Dengan demikian pendekatan yang dipakai terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 56.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>20</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang berangkat dari sudut pandang dan doktrin-doktrin yang dikembangkan dalam Ilmu Hukum. Dengan mempelajari beberapa pandangan dan doktrin, penulis akan menemukan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dan sesuai dengan isu-isu yang dialami untuk kemudian membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>21</sup>

### 3. Bahan Hukum.

Bahan hukum yang dipakai untuk keperluan penelitian yang bersifat normatif pada riset ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yang merupakan bahan hukum mengikat atau yang membuat seseorang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 131.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 177-178.

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer dari pustaka dan berbagai literatur yang merupakan hasil olahan pendapat juga pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang kemudian akan memberikan petunjuk arah kepada peneliti. Yang dimaksud bahan hukum sekunder dalam hal ini ialah yuridprudensi, doktrin-doktrin diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata, jurnal hukum, internet, dan bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian yang difungsikan untuk menunjang bahan hukum primer.

#### 4. Analisis Bahan Hukum.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus isu hukum yang tengah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Dari putusan tersebut disinkronisasikan dengan peraturan dan teori-teori secara sistematis. Perihal ini adalah bahan yang berhubungan dengan

perbuatan melawan hukum. Selain melakukan analisis, penulis memberikan preskripsi atas permasalahan hukum yang diteliti.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM NAMA DOMAIN DAN MEREK ATAS TINDAKAN CYBERSQUATTING

#### A. Merek

Merek sebagai salah satu bentuk HKI yang telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa.<sup>22</sup> Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali mereklah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.<sup>23</sup>

Merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibutuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya dengan tujuan membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>24</sup>

Pengertian merek yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

---

<sup>22</sup> Syahriah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Pare-Pare, Vol. 14, Nomor 1, 2016, hlm 107

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> H. OK. Saidin, 2002, *Aspek Hukum Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 329

merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan dipakai dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Merek dagang adalah merek yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang dipakai pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan jasa sejenis lainnya.

Pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016, merek terkenal dijadikan sebagai tolak ukur dalam pendaftaran suatu merek, sehingga tidak diperbolehkan suatu merek memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, sekalipun pada barang atau jasa yang tidak sejenis. Definisi merek terkenal tidak disebutkan secara tegas di dalam UU Merek, namun secara implisit dapat dilihat pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek. Berdasarkan penjelasan tersebut, definisi merek terkenal yaitu merek yang diketahui dan dikenal masyarakat mengenai merek tersebut, mempunyai reputasi yang diperoleh karena promosi besar-besaran, investasi di beberapa negara yang dilakukan oleh pemiliknya serta terdaftar di berbagai negara.

Berdasarkan reputasinya suatu merek dibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (*normal marks*), merek terkenal (*well known marks*) dan merek termasyhur (*famous marks*). Ada dua terminologi hukum yang mempunyai arti yang sama dengan merek dagang terkenal, yaitu "*famous mark*" dan "*well-known mark*". Berikut penjelasannya:

a. *Famous Mark*

*Famous Mark* ditempatkan lebih tinggi reputasinya daripada *well-known mark* bahkan diakui keberadaannya sehingga meskipun tidak terdaftar, kemasyhurannya dapat mencegah pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek dagang tersebut.

b. *Well-Known Mark*

*Well-known mark* sering kali dilindungi untuk barang-barang dan/atau yang terkait dengan bisnis atau industri yang sudah terdaftar. Merek ini mempunyai reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat serta sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi.<sup>25</sup>

Sulit untuk menentukan batasan dan ukuran antara merek terkenal dalam kategori *famous mark* dan *well-known mark*. Beberapa yurisdiksi memperlakukan *famous mark* dan *well-known mark* dalam arti yang sama. Sedangkan istilah merek termasyhur (*famous marks*) tidak dikenal dalam UU MIG, akan tetapi keberadaannya seringkali berpengaruh dalam proses pendaftaran dan perlindungan merek. Beberapa negara juga memperlakukan merek termasyhur sebagai merek yang mempunyai reputasi lebih tinggi daripada merek terkenal karena nama besarnya juga sangat terkenal. Sebenarnya di antara keduanya terdapat perbedaan yang

---

<sup>25</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-termasyhur/>

sangat kecil. Keterbatasan dalam kosakata Bahasa Indonesia mengakibatkan kedua terminologi ini meskipun mirip, namun sebenarnya berbeda, hanya diwakili oleh istilah “terkenal”.<sup>26</sup> Antara merek terkenal dan merek termasyhur terdapat persamaan-persamaan kriteria sehingga semua konvensi-konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan di bidang merek pada dasarnya hanya mengenal merek biasa dan merek terkenal.<sup>27</sup>

Pendaftaran merek dagang adalah bukti yang sah bahwa suatu merek telah didaftarkan. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar untuk menolak merek yang secara keseluruhan atau pada dasarnya sama dengan yang diajukan oleh orang lain untuk barang atau jasa serupa. Pendaftaran merek dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Terdapat dua sistem yang diterapkan dalam pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 pada sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Pada prinsipnya, hal tersebut merupakan perubahan mendasar dalam Undang-Undang Merek Indonesia. Dalam hal ini

---

<sup>26</sup> Tilton Slamet Kurnia, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP's*, Alumni, Bandung, Hlm.2.

<sup>27</sup> Siti Marwiyah, “Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, De Jure, Volume 2 Nomor 1 Juni 2010, hlm. 44.

pendaftaran merek harus memenuhi syarat bahwa pendaftar dianggap sebagai pengguna pertama kali sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Tanpa pendaftaran, tidak ada hak atas merek dagang. Oleh sebab itu, perihal ini yang dapat membawa kepastian. Jika seseorang dapat membuktikan bahwa mereka telah mendaftarkan merek dagang dan menerima sertifikat merek dagang yang membuktikan haknya atas merek tersebut, maka orang lain tidak dapat menggunakan merek tersebut dan demikian pula orang lain tidak dapat menggunakan merek yang sama untuk produk sejenis pula. Jadi sistem konstitutif inilah yang akan memberikan lebih banyak kepastian.

## **B. Nama Domain**

Nama domain (sering disebut domain) merupakan nama sebuah alamat yang ditujukan untuk mengenali atau mengidentifikasi suatu server komputer seperti server *web* atau server surel pada jaringan internet. Saat menuliskan nama *link website* tertentu maka akan diantarkan pada alamat situs yang dimaksud. Pada dasarnya alamat *website* tersebut adalah IP yang berupa kombinasi angka rumit. Alamat *Internet Protocol* (IP) tersebut kemudian disederhanakan menjadi sebuah nama unik, seperti *.id*, *.com*, *.co*, *.net*, *.org*, dan lain sebagainya. Nama biasanya disebut pula dengan istilah “URL” atau alamat pada situs web. Sangat penting dan diperlukannya nama domain sebagai alamat suatu web, karena melalui alamat tersebut dapat memudahkan orang-orang untuk diarahkan ke

alamat tujuannya. Contohnya seperti *bootup.ai*. Nama *websitenya* adalah Bootup, dan *.ai* sebagai domainnya.

Nama domain adalah alamat pada jaringan internet, di jaringan internet tersebut digunakan untuk membantu para pengguna dan mengingat nama server yang ingin mereka kunjungi. Suatu nama domain tidak berfungsi seperti pemerintahan bahwa tidak terdapat suatu kewenangan yang tersentral.<sup>28</sup>

Pengertian nama domain telah dicantumkan pada penjelasan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang menyebutkan 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”.

Definisi sederhana dikatakan oleh Budi Rahardjo<sup>29</sup> yang menyebutkan bahwa nama domain dapat dianggap sebagai identitas di internet. Definisi ini juga mendapat pembenaran dari *World Intellectual*

---

<sup>28</sup> Edmon Makarlm, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.287.

<sup>29</sup> Budl Rahardjo, “Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet, Makalah disampaikan pada Seminar Domain Name dan Anti Persaingan Curang”. Jakarta, 2000, hlm.10.

*Property Organization (WIPO) yang menyatakan bahwa “domain names are the human-friendly form of internet address”.*<sup>30</sup>

Secara teknis, nama domain adalah konversi dari alamat IP, yang merupakan alamat (dalam angka) dari host, server, atau komputer yang terhubung ke internet, yang dikelola oleh lembaga yang mempunyai prosedur dan mekanisme jaringan global.<sup>31</sup> Pada proses pendaftaran nama domain dilakukan prosedur dan mekanisme tanpa uji substantif karena mengingat secara teknis uji substantif akan menghilangkan sifat teknologi internet yang semuanya dilakukan secara virtual, tanpa kontak fisik, berlangsung cepat, dan pengecekannya dilakukan melalui teknologi internet yang efisien. Pengelola nama domain melakukan pengecekan cukup dengan mencocokkan suatu nama domain pada proses pendaftaran dengan nama domain yang telah terdaftar sebelumnya. Jika ternyata tidak ada ditemukan kesamaan secara utuh maka pendaftaran suatu nama domain baru bisa diterima.<sup>32</sup> Selanjutnya untuk mengetahui apakah nama domain tersebut telah atau belum didaftarkan oleh pihak lain, *registrant* dapat menghubungi organisasi pendaftar nama domain terlebih dahulu, atau bisa juga melakukan pengecekan melalui situs yang di antaranya seperti *namadomain.com* dan *whois.domain.id*.

---

<sup>30</sup> World Intellectual Property Organization, 1999, *The Mangement of Internet Name and Addresses: Intellectual Property Issues, Report of the WIPO Internet Domain Name Process*, hlm.7.

<sup>31</sup> Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, hlm.12.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.11.

Pihak yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola pendaftaran nama domain (selanjutnya disebut registrar) didasarkan pada prinsip bahwa pada dasarnya tidak berfokus pada “hak” dan “kepemilikan” nama domain, tetapi lebih kepada “tanggung jawab” dan “pelayanan” kepada komunitas yang berkecimpung di dunia siber. Selain itu, ditegaskan pula bahwa registrar tidak bertanggung jawab atas implikasi hukum yang timbul sehubungan dengan nama domain tersebut, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya.<sup>33</sup>

Melalui nama domain, pengunjung situs tidak perlu repot untuk mengetikkan alamat *IP (Internet Protocol)* server. Pengunjung cukup mengetikkan nama *url websitenya* kemudian mereka akan langsung diarahkan ke alamat *IP* server yang dituju. Seperti misalnya saat ingin membuka situs *Facebook* cukup dengan menggunakan *fb.com*, maka pengunjung kemudian akan dialihkan menuju situs resminya yaitu *facebook.com*.

Registrasi nama domain dikelola oleh organisasi ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) sehingga orientasi setiap alamat situs web menjadi jelas dan terpusat.

Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat, USPTO telah mengeluarkan suatu kebijakan yang menyatakan bahwa *domain name*

---

<sup>33</sup> Edmon Makarim, *Op. Cit*, hlm.289.

bukanlah semata-mata sebuah alamat, namun *domain name* dalam suatu jaringan internet dapat juga merupakan sebuah merek. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pendaftaran *domain name* yang dilakukan USTPO sejak 12 Februari 1996.<sup>34</sup>

### C. Keterkaitan Nama Domain dan Merek Atas Tindakan *Cybersquatting*

Menurut *Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> Edition*:

*Cybersquatting* adalah tindakan mendaftarkan nama domain yang terasosiasi dengan nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha mencari keuntungan dengan menjualnya kepada perusahaan tersebut.<sup>35</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa nama domain mempunyai keterikatan erat dengan merek dagang. Keterkaitan ini dapat ditemui dalam perekonomian global atau dunia bisnis tepatnya perdagangan. Sebagai pemegang hak atas merek, banyak pelaku bisnis secara sadar menggunakan nama domain yang serupa dengan mereknya, yang sesungguhnya dilindungi oleh hukum merek (dalam dunia nyata). Tujuan penggunaan nama domain yang serupa dengan mereknya tersebut adalah untuk memudahkan para pelanggan dalam mengidentifikasi apakah *website* yang mereka gunakan terkait dengan barang yang diinginkan konsumen atau tidak. Walaupun keduanya berkaitan erat, namun keduanya

---

<sup>34</sup> United States Patent and Trademark Office, *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)*, Chapter 1200, atau dapat diakses melalui situs: <http://www.uspto.gov>.

<sup>35</sup> <http://thelawdictionary.org/cybersquatting/>, diakses 17 Juli 2021.

tidak bisa dikatakan identik. Keduanya memiliki sistem dan persyaratan yang berbeda untuk pendaftaran dan pengakuan eksistensinya.<sup>36</sup>

Kejahatan nama domain terkait merek dagang merupakan kejahatan terhadap beberapa norma sebagai berikut:

1. Nama domain tersebut identik atau memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek dagang terdaftar atau logo yang dimiliki pihak ketiga.
2. Pemilik nama domain tidak memiliki kepentingan serta hak untuk menggunakan nama domain tersebut.
3. Nama domain yang didaftarkan telah digunakan dengan iktikad buruk.<sup>37</sup>

Kejahatan *cybersquatting* pada nama domain yang terkait dengan merek diantaranya dalam bentuk penggunaan merek terdaftar secara tidak berhak, dan penggunaan nama orang atau merek terkenal tanpa izin. Contoh kejahatan *cybersquatting* yang telah memasuki wilayah litigasi atau telah sampai ke proses peradilan yaitu merek Ebay dengan nama domain "ebay.co.id", kemudian merek Republika dengan nama domain yaitu "www.republika.co.id".

Di Indonesia, merek dan nama domain diatur dalam peraturan yang berbeda. Penggunaan nama domain tercantum di Undang-Undang No. 19

---

<sup>36</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Op.cit.*, hlm.12

<sup>37</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Group, hlm.60.

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan pada merek tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbedaan antara merek dagang dan nama domain menurut penulis terletak pada pengertiannya yakni berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Merek, yang pada intinya menjelaskan bahwa merek ialah sebuah identitas yang digunakan sebagai pembeda satu produk dengan produk lainnya yang diproduksi oleh orang maupun badan hukum pada kegiatan perdagangan. Sedangkan definisi nama domain tercantum dalam Pasal 1 Angka 20 UU ITE sebagaimana yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa nama domain sebagai suatu alamat pada internet yang dipergunakan untuk berkomunikasi melalui internet terkait produk barang atau jasa pada nama perusahaan, sedangkan merek dagang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa dari jenis produk lainnya.<sup>38</sup>

Merek yang mendapat perlindungan dalam dunia nyata memang dapat digunakan oleh pihak lain sebagai nama domain di dunia maya dikarenakan perbedaan sistem perlindungan hukum terhadap keduanya. Pembeda antara merek dan nama domain juga terletak pada penggunaan dasarnya. Di Indonesia menggunakan asas sistem *first to file* yang dikenal dalam proses pendaftaran yang dianut merek. Pada asas ini berdasarkan pendaftaran pertama. Asas *first to file system* tercantum di Pasal 3 Undang-Undang Merek yang menentukan: "Hak atas merek diperoleh setelah merek

---

<sup>38</sup> Rahmi Jened, *Op.cit*, hlm. 60.

tersebut terdaftar”. Adapun maksudnya yaitu melakukan permohonan melalui proses pemeriksaan yang telah ditentukan, kemudian melakukan proses pemeriksaan substantif, melakukan proses pengumuman serta mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal agar diterbitkan sertifikat dari merek dagang tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak suatu merek merupakan hak eksklusif, bahwa perlindungan terhadap hak atas merek yang dilindungi hanyalah merek yang telah terdaftar dan merupakan pengakuan atas kebenaran akan hak atas merek seseorang, yang pembuktiannya melalui sertifikat pendaftaran merek sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum sesuai yang tercantum pada Pasal 1 Angka 5 UU Merek.<sup>39</sup> Adapun asas *first come first serve* merupakan asas yang pada nama domain. Perihal asas tersebut terdapat pada UU ITE Pasal 23 Ayat 1, disebutkan “Nama Domain berupa alamat atau jati diri yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftaran pertama (*first come first serve*)”. Perlu diketahui bahwa ketentuan pendaftaran pertama nama domain dan merek dagang atau dalam bidang Kekayaan Intelektual berbeda. Hal tersebut dikarenakan pada ketentuan pendaftaran pertama nama domain tidak memerlukan pemeriksaan substantif, sebagaimana dalam ketentuan pendaftaran pertama pada merek dan paten yang salah satu ketentuannya harus dilakukan pemeriksaan substantif.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ida Ayu Citra Dewi Kusuma, “Perlindungan Hukum atas Hak Eksklusif Pemilik Merek di Indonesia terhadap Pelanggaran Merek dalam Bentuk Perjanjian Lisensi”, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.3.

<sup>40</sup> Ahmad M.Ramli, 2004, *Cyber Law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.65.

Beberapa negara juga melakukan respon dengan membuat regulasi baru dalam bidang merek dan menginterpretasikan UU Merek konvensionalnya terhadap masalah *cybersquatting*. Amerika Serikat telah membuat *the Federal Trademarks Dilution Act of 1995* dan *Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act, 1999*, Inggris melakukan penafsiran luas terhadap *Trade Marks Act 1994*.<sup>41</sup>

Terkait *cybersquatting*, mengenai hak untuk melakukan ganti rugi yang diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU Merek, dapat ditafsirkan bahwa pendaftaran merek sebagai nama domain merupakan penggunaan merek, sebagaimana pertimbangan hakim dalam kasus *Marks and Spencer Plc & Others v. Once in a Million Ltd. & Others*. Pada kasus ini, Pengadilan Inggris menyatakan bahwa perlindungan merek terkenal sebagai nama domain internet juga diberikan meskipun penggunaan oleh tergugat adalah untuk produk barang atau jasa yang sama sekali berbeda. Dalam kasus nama domain *whisper.com.cn* antara *Beijing CInet Information Co. Ltd.*, sebagai perusahaan jasa pendaftaran nama domain (*registrar*) dengan *The Procter & Gamble Company ("P&G")*, pengadilan menyatakan bahwa, "pendaftaran nama domain yang mengandung merek terkenal milik orang lain adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek terkenal untuk menggunakan mereknya."

---

<sup>41</sup> Assafa Endeshaw, 2001, *Internet and E-Commerce Law, With Focus on Asia-Pacific*, Prentice Hall, Singapore, hlm. 354.

Selain itu, regulasi dan kasus di Cina yang menggunakan UU Merek dan UU Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat (*Unfair Competition Law-UCL*) untuk menyelesaikan *cybersquatting* menarik juga untuk dijadikan perbandingan, mengingat Cina memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia, yaitu *Civil Law*. Seperti pada kasus *Beijing CInet Information Co. Ltd.* Sebagai perusahaan jasa pendaftaran nama domain (*registrar*) digugat oleh *The Procter & Gamble Company (P&G)* terkait pendaftaran nama domain *whisper* milik P&G.<sup>42</sup> Pengadilan memeriksa kasus tersebut berdasarkan pada ketentuan pelanggaran merek. Berdasarkan pertimbangan hakim, pendaftaran nama domain yang mengandung merek terkenal milik orang lain merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek terkenal untuk menggunakan mereknya. Pengadilan menyatakan bahwa tergugat dinyatakan bersalah karena terbukti melanggar hak eksklusif penggugat untuk menggunakan merek terkenalnya, yaitu "*Whisper*" karena penggugat dapat membuktikan bahwa merek miliknya adalah merek terkenal.

Dalam tingkat banding, hakim tidak sependapat bahwa merek *Whisper* adalah merek terkenal pada saat tergugat mendaftarkan nama domainnya. Karena hakim berpendapat bahwa bukti keterkenalan merek penggugat tidak cukup, maka merek *Whisper* hanya dinyatakan sebagai merek terdaftar di Cina sehingga tetap dilindungi berdasarkan UU Merek

---

<sup>42</sup> Mo Zhang, 2002, "Governance of Internet Domain Names Against Cybersquatters in Cina: A Framework and Legal Perspective", *Hastings International and Computer Law Review*, Vol 26:51, hlm.67-70.

Cina. Dengan demikian, tergugat dinyatakan bersalah karena terbukti menggunakan merek terdaftar dalam pendaftaran nama domain *whisper.com.cn.*, dengan maksud menggunakan nama domain tersebut untuk memperoleh keuntungan komersial sehingga dinyatakan telah melakukan usaha persaingan tidak sehat.

Terkait pasal yang dapat menjadi dasar hukum untuk menindaki kasus *cybersquatting*, yaitu Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:<sup>43</sup>

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 iktikad 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.***

Penjelasan Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud melanggar hak orang lain, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya bersifat merugikan Orang lain.

---

<sup>43</sup> Pasal 23 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada kasus pemakaian merek terkenal sebagai *domain name* termasuk kasus perbuatan yang melawan hukum, karena dapat menimbulkan kerugian berupa materiil maupun immateril. Penggunaan merek secara tidak berhak digolongkan pelanggaran Pasal 1365 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang dinyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH (Perbuatan Melawan Hukum) sebagai berikut:<sup>44</sup>

- (1) ada perbuatan melawan hukum
- (2) ada kesalahan
- (3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- (4) ada kerugian.

*Cybersquatting* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan, karena sengaja dan tanpa hak memakai merek orang lain yang sudah terdaftar, dan dengan sengaja mendaftarkannya untuk memperoleh keuntungan komersial. *Cybersquatting* juga merupakan PMH yang perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain yang ditujukan terhadap hak-hak kekayaan.<sup>45</sup>

Pengkualifikasian *cybersquatting* sebagai suatu perbuatan melawan hukum di Indonesia, sebaiknya dilakukan secara jelas dan tegas dalam

---

<sup>44</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>45</sup> Michael Bogdan, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm.9.

rumusan pasal sebagai suatu pelanggaran merek yang ditetapkan dalam perubahan UU Merek, sebagaimana telah dilakukan oleh Amerika Serikat dalam *Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act*.

Pelaku *cybersquatter* dapat menjadi pihak yang dituntut atau digugat karena tanpa izin melanggar hak orang dengan mendaftarkan dan menggunakan merek terkenal sebagai nama domain internet.

Nama domain dan merek dagang merupakan salah satu tujuan bisnis yang akan saling bersinggungan dikarenakan munculnya berbagai macam kepentingan. Pengaruh terhadap perlindungan merek dapat ditimbulkan akibat meluasnya penggunaan jaringan internet dalam bidang perekonomian. Salah satunya saat merek dagang, nama suatu perusahaan, barang dan jasa digunakan sebagai nama domain tanpa izin dari pemilik yang berhak.

Menurut O.K Saidin:

“Pelanggaran ini dapat terjadi saat pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah perusahaan atau dengan sebuah merek perusahaan ternyata mendaftarkan nama dari perusahaan yang bersangkutan tersebut sebagai nama domainnya di jaringan internet tanpa adanya izin”.<sup>46</sup>

Sudah seharusnya hak merek yang dimiliki seseorang mendapat perlindungan yuridis dari perbuatan-perbuatan yang merujuk kepada pemakaian merek secara tidak benar dan melawan hukum. Tujuannya

---

<sup>46</sup> H. OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.523.

untuk melindungi hak suatu merek dari tindakan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang beriktikad tidak baik.<sup>47</sup>

#### **D. Pengaturan Hukum Merek dan Nama Domain atas Tindakan *Cybersquatting***

Pengaturan merek dan nama domain atas tindakan *cybersquatting* menurut organisasi internasional dan perundangan nasional;

##### **1) *The Internet Corporation for Assigned Name (ICANN)***

ICANN adalah singkatan dari *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, yaitu organisasi nirlaba yang didirikan pada 18 September 1998. Organisasi ini bertugas untuk mengatur atau mengawasi tugas-tugas terkait internet yang sebelumnya dilakukan langsung atas nama Pemerintah Amerika Serikat dan beberapa organisasi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sejarah pembentukan ICANN bulan oktober 1998, sebagai organisasi nirlaba (*non-profit*) yang mengambil alih tanggungjawab pada pengelolaan teknis serta kepemimpinan dalam pengembangan kebijakan sistem pendaftaran nama domain paling lambat 1999.<sup>48</sup>

Pada bulan November, ICANN dan departemen perdagangan

---

<sup>47</sup> Meliala J.S., "Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy", Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015, hlm.5.

<sup>48</sup> *White Paper* adalah pernyataan resmi Pemerintah AS. "*Management of Internet Names and Addresses*" mengenai DNS di Internet sebagai hasil dari konsultasi-konsultasi yang terangkum dalam *Green Paper*.  
[http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6\\_5\\_98.htm](http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98.htm).

Amerika Serikat telah melakukan suatu *memorandum of understanding* (MoU) untuk memfasilitasi pengalihan pengawasan sistem nama domain dari pemerintah ke pihak swasta.<sup>49</sup> Dalam kaitan ini Diane Cabell memberikan komentarnya sebagai berikut: *“Under that agreement, ICANN assumed governments oversight responsibilities for names, numbers, protocol parameters and the authoritative root and has since undertaken a series of steps to meet its MOU Obligations”*<sup>50</sup>

## **2) Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)**

*Anti-cybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) dikeluarkan pada 29 November 1999 yang bertujuan *to extend the existing means of trademark protection to “non-famous” marks. The concept of “distinctive” marks comes to fill an important legal gap.* Untuk memperluas sarana perlindungan merek dagang. Konsep tersebut untuk memenuhi celah hukum yang ada.

ACPA adalah undang-undang Amerika Serikat yang menetapkan alasan tindakan untuk mendaftarkan, memperdagangkan, atau memakai nama domain mirip dengan, atau dilutif, merek dagang atau nama pribadi. Undang-Undang tersebut dirancang untuk menggagalkan *cybersquatters* yang mendaftarkan nama

---

<sup>49</sup> Benjamin Wright & Jane K. Winn, 2000. *The Law Of Electronic Commerce, Third Edition, Aspen Law & Bussines*, New York. hlm.16.

<sup>50</sup> *Ibid.*

domain internet yang berisi merek dagang tanpa bermaksud membuat situs web yang sah, tetapi berencana menjual nama domain tersebut ke pemilik merek dagang atau ke pihak ketiga.<sup>51</sup>

Berdasarkan ACPA, dapat diajukan tuntutan hukum oleh pemilik merek dagang terhadap pendaftar nama domain yang:

- 1) Mempunyai niat iktikad buruk untuk memperoleh keuntungan dari sasaran.
- 2) Mendaftarkan, menggunakan, atau memperdagangkan nama domain.
  - (a) Identik atau mirip membingungkan dengan tanda pembeda.
  - (b) Identik atau sangat mirip dengan atau dilutif dari merek dagang terkenal.<sup>52</sup>

Perdagangan dalam konteks nama domain mencakup, namun tidak terbatas pada "penjualan, pembelian, pinjaman, janji, lisensi, pertukaran mata uang, dan transfer lainnya untuk dipertimbangkan atau diterima sebagai imbalan untuk pertimbangan". ACPA juga mensyaratkan bahwa merek tersebut khas atau terkenal pada saat pendaftaran.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> "Anti-cybersquatting consumer protection act (ACPA)", Wikipedia.  
[https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Anticybersquatting\\_Consumer\\_Protection\\_Act&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Anticybersquatting_Consumer_Protection_Act&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search)

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

Dalam menentukan apakah pendaftar nama domain memiliki niat jahat untuk mendapatkan keuntungan, pengadilan dapat mempertimbangkan banyak faktor, termasuk sembilan faktor yang diuraikan dalam undang-undang:

1. Merek dagang pendaftar ataupun hak kekayaan intelektual lainnya dalam hal nama domain,
2. Apakah nama domain berisi nama resmi atau umum pendaftar,
3. Penggunaan nama domain sebelumnya oleh pendaftar sehubungan dengan penawaran barang atau layanan yang bonafid,
4. Penggunaan merek yang bonafid secara nonkomersial atau wajar di situs yang dapat diakses dengan nama domain,
5. Maksud pendaftar untuk mengalihkan pelanggan dari lokasi online pemilik merek yang dapat merusak niat baik yang diwakili oleh merek tersebut, untuk keuntungan komersial atau dengan maksud untuk menodai atau meremehkan merek,
6. Tawaran pendaftar untuk mentransfer, menjual, atau menetapkan nama domain ke pemilik merek ataupun ke pihak ketiga dengan tujuan keuntungan finansial, tanpa menggunakan merek tersebut di situs yang sah,

7. Pendaftar memberikan informasi kontak palsu yang menyesatkan saat mengajukan pendaftaran nama domain,
8. Pendaftaran atau akuisisi pendaftar atas beberapa nama domain yang identik atau sangat mirip dengan merek orang lain, dan
9. Sejauh mana merek dalam nama domain tersebut khas atau terkenal.<sup>54</sup>

ACPA tidak mencegah penggunaan wajar atas merek dagang atau penggunaan apapun yang dilindungi oleh amandemen pertama, yang mencakup situs keluhan. Contohnya dalam kasus *Mayflower Transit, LLC dan Prince*. Pengadilan menemukan bahwa dua cabang pertama dari klaim ACPA *Mayflower* dengan mudah dipenuhi karena merek dagang terdaftar mereka berbeda dan "*mayflowervanline.com*" Tergugat secara membingungkan mirip dengan merek dagang *Mayflower* milik Penggugat. Namun, ketika pengadilan memeriksa cabang ketiga dari klaim ACPA Penggugat, apakah Tergugat mendaftarkan nama domainnya dengan itikad buruk untuk mendapatkan keuntungan dari Penggugat, pengadilan menemukan Tergugat memiliki penggunaan merek secara *non-komersial yang bonafide*, oleh karena itu, klaim ACPA gagal. "Motif tergugat untuk mendaftarkan nama domain yang disengketakan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

adalah untuk mengungkapkan ketidakpuasan pelanggannya melalui media Internet.<sup>55</sup>

### 3) ***Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)***

UDRP adalah instrumen hukum (internasional) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain. *Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)* merupakan forum arbitrase yang disahkan pada tanggal 24 Oktober 1999. Ketika ICANN pertama kali didirikan, salah satu tugas inti yang ditugaskan padanya adalah "Dilema Merek Dagang". Ketentuan dalam UDRP hampir sama dengan ACPA, hanya saja prosedur dalam UDRP lebih singkat, lebih murah, dan lebih fleksibel.

Menurut David Lindsay,

"Berdasarkan UDRP status hukum nama orang terkenal yang tidak didaftarkan sebagai merek adalah tergantung pada prinsip-prinsip hukum merek yang diterapkan oleh masing-masing Negara di dunia. Dengan demikian, tiap Negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan bagaimana bentuk dan konsep perlindungan hukum terhadap nama orang terkenal dari *cybersquatting*".<sup>56</sup>

UDRP memberikan beberapa indikasi sifat iktikad buruk terkait nama domain untuk keperluan pengaduan dari para pengguna nama domain, seperti halnya dengan ketentuan ACPA. Ketentuan ini secara umum membahas kekhawatiran tentang iktikad

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> David Lindsay, 2007, *International Domain Names Law, ICANN and the UDRP*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, hlm. 221.

buruk tindakan *cybersquatting*. Pada UDRP menetapkan dan mengatur beberapa faktor non-eksklusif yang terkait dengan ada atau tidak adanya iktikad buruk, yaitu:

- 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,*
- 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,*
- c) *The registrant registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor.*<sup>57</sup>

*Dengan menggunakan nama domain, pendaftar akan tertarik pada keuntungan komersial, pengguna websitenya kemungkinan bingung dengan tanda pengaduan terhadap sumber, sponsor, posisi iklan pada layanan yang tersedia di situs atau lokasi pendaftaran.*

Pengadu dalam proses UDRP harus menetapkan tiga elemen agar berhasil:<sup>58</sup>

- 1) Nama domain identik atau sangat mirip dengan merek dagang atau merek layanan hak pelapor,
- 2) Pendaftar tidak mempunyai kepentingan atau hak yang sah atas nama domain,

---

<sup>57</sup> UDRP, para.4(b)(i), 2005, *Domain Name Law and Practice An International Handbook*, Torsten Bettinger, Oxford, hlm.931.

<sup>58</sup> Chisscik, Michael and Kelman, Alistair, 2002, *Electronic Commerce Law and Practice*, Sweet and Maxwell, London, hlm.21.

- 3) Nama domain yang telah terdaftar digunakan dengan "iktikad buruk".

Pada persidangan UDRP, panel akan mempertimbangkan beberapa faktor non-eksklusif untuk menilai iktikad buruk, yaitu:<sup>59</sup>

- 1) Apakah pendaftar mendaftarkan nama domain dengan tujuan menjual, menyewakan, atau mentransfer pendaftaran nama domain kepada pelapor yang merupakan pemilik merek dagang atau merek layanan,
- 2) Apakah pendaftar mendaftarkan nama domain agar mencegah pemilik merek dagang atau merek layanan mencerminkan nama domain sesuai mereknya,
- 3) Apakah pendaftar mendaftarkan nama domain terutama bertujuan untuk mengganggu bisnis pesaing, atau
- 4) Baik dengan menggunakan nama domain, pendaftar dengan sengaja mencoba menarik perhatian pengguna internet ke situs web pendaftar, dengan membuat kebingungan dengan merek pengadu, untuk tujuan keuntungan komersial.

UDRP inilah yang digunakan untuk memutus lebih dari 3.500 kasus dari berbagai forum arbitrase yang direkomendasikan oleh

---

<sup>59</sup> "Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Seragam", Wikipedia. [https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform\\_Domain-Name\\_Dispute-Resolution\\_Policy&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Domain-Name_Dispute-Resolution_Policy&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search).

ICANN, di mana kasus yang masuk telah mencapai lebih dari 6.300 nama domain dengan eksistensi *.com*, *.net*, dan *.org*.<sup>60</sup>

Ketentuan ACPA pada dasarnya hampir sama dengan ketentuan UDRP, yaitu dengan memberikan upaya efektif untuk mendapatkan kembali nama domain yang telah didaftarkan/digunakan secara tidak benar. Namun, proses UDRP dapat lebih cepat dan lebih murah bagi pemilik merek dagang daripada gugatan ACPA. Selain itu, hasil UDRP cenderung mendukung penggugat karena banyak arbiter UDRP adalah pengacara merek dagang. Namun, beberapa pemilik merek dagang lebih suka mengajukan klaim ACPA karena mereka menawarkan lebih banyak upaya hukum daripada pembatalan atau transfer nama domain (satu-satunya upaya hukum yang tersedia di bawah proses UDRP dan keputusan pengadilan dapat mengarah pada resolusi akhir masalah. Selain itu, gugatan di bawah ACPA dapat mencegah *cybersquatters* di masa depan lebih efektif daripada proses UDRP.<sup>61</sup>

#### **4) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)**

PANDI merupakan sebuah organisasi nirlaba yang melakukan pengelolaan nama domain tingkat tinggi di Indonesia dan

---

<sup>60</sup> WIPO, 2008, *The Recognition of The Use in The Internet Domain Name System*, <http://www.indocyberlaw.net>, edisi 8 September.

<sup>61</sup> "Anti-cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)", Wikipedia. [https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Anticybersquatting\\_Consumer\\_Protection\\_Act&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Anticybersquatting_Consumer_Protection_Act&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search). *Op. Cit.*

nama-nama domain tingkat dua di bawahnya. PANDI dibentuk pada tanggal 29 Desember 2006 oleh Pemerintah Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengelola nama domain di Indonesia.<sup>62</sup> Dalam perkembangannya, PANDI membuat aturan terhadap nama domain yang tetap berdasarkan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kewenangan PANDI ialah mengelola nama domain pada media internet. PANDI dibentuk oleh perwakilan dari komunitas teknologi informasi dan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi badan hukum yang ada di Indonesia. Persyaratan pembuatan nama domain menurut PANDI, yaitu dengan menyertakan pedoman penamaan domain. Pemberian nama suatu domain harus memenuhi ketentuan dan persyaratan merek dagang atau nama merek berhak cipta yang dilindungi undang-undang HKI dari *Registrant* yang dapat berasal dari badan usaha, instansi, atau organisasi yang didukung, dan dapat dibuktikan dengan sertifikasi bahwa merek dagang tersebut dilindungi oleh undang-undang HKI. PANDI merupakan salah satu mitra pemerintah dalam membangun sarana informasi komunikasi dalam negeri maupun internasional sebagaimana maksud dan tujuan didirikannya PANDI.

---

<sup>62</sup> Dewi Aprilia, *Op.cit.* hlm.20

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap merek terkait tindakan *cybersquatting* melalui kelembagaan yang dilakukan oleh Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) atas pendelegasian wewenang dari Pemerintah Indonesia. PANDI berwenang menetapkan aturan nama domain hingga mengelola nama domain dalam media internet. Upaya preventif sengketa nama domain oleh PANDI ialah menerapkan kebijakan atas apa yang tertera pada UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015. PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia) selaku registri nama domain diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa nama domain melalui panel PPND (Penyelesaian Perselisihan Nama Domain). Merujuk pada referensi PANDI, sengketa nama domain diartikan:<sup>63</sup>

“Suatu keadaan dimana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas Nama Domain terdaftar namun tidak termasuk perselisihan mengenai konten dan/atau Pengelolaan atas nama domain tersebut”

Pada tahun 2017, terjadi perselisihan nama domain *jatimku.id*. Nur Hayati Ali Assegaf selaku Pemohon yang melaporkan ke PANDI bahwa nama domain miliknya ditahan oleh konsultannya yang memberikan jasa pendaftaran nama domain tersebut. Setelah ditelusuri oleh PANDI, nama domain *jatimku.id* ternyata telah terdaftar atas nama konsultannya, padahal pemilik yang sebenarnya

---

<sup>63</sup> “Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain”  
No.005/K/DNP/Kebijakan Perselisihan Nama Domain/II/2018/PANDI, hlm.9.

adalah Nur Hayati Ali Assegaf. Pada kasus ini, PANDI memberikan nama domain tersebut kepada Nur Hayati, karena sesuai dengan KTP yang dilampirkan pada saat pendaftaran.<sup>64</sup> Namun yang menjadi permasalahannya yaitu PANDI tidak melakukan mekanisme pemeriksaan di PPND seperti kasus nama domain lainnya. Hal ini dikarenakan PANDI belum memiliki kebijakan tentang penyelesaian perselisihan nama domain terkait pengelolaan nama domain. Selain itu, permasalahan nama domain terkait pengelolaan nama domain registran juga terjadi pada nama domain *apkomindo.id*. Nama domain tersebut merupakan nama domain milik Asosiasi Pedagang Komputer Indonesia (Apkomindo), namun organisasi tersebut mengalami perpecahan, sehingga menjadi dua kubuh kepengurusan dan saling mengklaim kepemilikan nama domain *apkomindo.id* tersebut. PANDI yang mendapatkan laporan terkait kasus dan permasalahan tersebut tidak diselesaikan di PPND, mengingat belum terdapat payung hukum yang mengatur mengenai prosedur perselisihan nama domain tersebut di PPND.<sup>65</sup>

#### **5) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Undang-Undang Merek mengatur tentang perlindungan hukum hak atas merek guna mencegah terjadinya pelanggaran oleh orang yang tidak berhak dan beriktikad buruk dalam suatu kegiatan

---

<sup>64</sup> Mira Fajriyah, Wawancara Online selaku *legal officer* PANDI, 14 April 2018.

<sup>65</sup> *Ibid.*

bisnis. Definisi merek terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU

Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.<sup>66</sup>

Kata tanda dapat diartikan secara luas melalui penafsiran yang luas sehingga juga meliputi nama domain itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan mengingat nama domain juga merupakan tanda yang berfungsi sebagai penunjuk alamat dalam aktivitas di internet.<sup>67</sup>

Hak merek merupakan hak kebendaan, oleh karena itu hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapa saja. Hal ini dipertegas dengan diberikannya hak gugat kepada pemegang merek, serta adanya sanksi pidana bagi orang yang melanggar hak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 76, Pasal 90, dan Pasal 91 UU Merek. Pada Undang-undang ini juga hanya menjelaskan mengenai segala proses pendaftaran, pembatalan merek, serta penyelesaian sengketa merek.

---

<sup>66</sup> Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat 1.

<sup>67</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, didownload dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>.

Undang-Undang Merek menganut asas *first to file system*. Hal ini ditemukan dalam Pasal 3 “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.” Arti kata terdaftar ialah setelah melakukan permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif sehingga memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, kemudian diterbitkan sertifikat merek. Pemeriksaan substantif pada pendaftaran merek terkait *first to file system* ditemukan dalam Bab IV Bagian Kedua Undang-Undang No.20 Tahun 2016, khususnya Pasal 23 Undang-Undang No.20 Tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa hanya dapat diberikan hak atas suatu merek kepada pendaftar yang lebih dahulu.

Dalam praktik *cybersquatting*, merek menjadi obyek pelanggaran hak yang dilakukan oleh para *cybersquatter*. Penerapan undang-undang merek untuk menyelesaikan kasus *cybersquatting* dapat dikatakan sebagai langkah hukum yang paling relevan mengingat substansi obyek tersebut. Berdasarkan cara ini, hukum merek akan mampu memberikan kepastian hukum, sehingga akan menciptakan ketertiban penggunaan merek sebagai nama domain internet.

Pemikiran hukum sebuah nama domain hingga saat ini masih berada pada ruang lingkup rasa hukum (*legal sense*) sebagai jaringan komputer. Pada kenyataannya di tengah-tengah

masyarakat pun berkembang kebiasaan yang mengasosiasikan nama domain dengan arti tentang benda (*property*), hak milik (*property right*), pemilik (*owner*), hak milik (*ownership*). Definisi-definisi tersebut sebenarnya termasuk dalam konstruksi-konstruksi hukum kebendaan.

Menurut Tampubolon Sabartua, “*Domain name* adalah nama suatu situs di internet (*computer address*). *Domain name* bukan HAKI, *domain name* tidak dilindungi hukum, tidak seperti hak cipta, paten dan merek”.<sup>68</sup> Merek dagang dan nama domain jelas tidak sama, nama domain bukanlah merek dagang yang memperoleh perlindungan hukum melalui UU Merek.

Nama domain dapat dikategorikan sebagai merek jika telah memenuhi unsur-unsur atas suatu merek. Adapun Edmon Makarim menjelaskan perbedaan mendasar antara nama domain dan merek dagang. Dapat dilihat dalam tabel berikut.<sup>69</sup>

Tabel 1. Daftar Unsur-Unsur Merek dan Nama Domain

| No. | Merek  | Nama Domain   |
|-----|--|---|
| 1.  | Eksistensinya berfungsi sebagai daya pembeda dalam lingkup perdagangan dan industri. | Eksistensinya sebagai alamat dan nama dalam sistem jaringan komputerisasi dan telekomunikasi. |

<sup>68</sup> Sabartua Tampubolon, 2003, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*, Tatanusa, Jakarta, hlm.39

<sup>69</sup> Budi Agud Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Bengkulu, Hlm.152.

|    |   |  |
|----|---|--|
| 2. | Lebih bersifat sebagai suatu <i>property</i> karena merupakan kreasi intelektual manusia yang dimintakan haknya kepada negara untuk kepentingan industri dan perdagangan. | Lebih bersifat sebagai amanat yang diberikan oleh masyarakat hukum pengguna internet, daripada suatu <i>property</i> .               |
| 3. | Asas yang dianut <i>first to file principle</i> dan ada yang menganut <i>first to use principle</i> .   | Asasnya berlaku <i>universal</i> yakni <i>first come first serve basis</i> .   |
| 4. | Harus ada pemeriksaan substantif.   | Tidak ada pemeriksaan substantif.  |
| 5. | Sepanjang tidak diberikan lisensi oleh yang berhak maka penggunaan merek adalah pelanggaran.  | Sepanjang tidak dapat dibuktikan beriktikad tidak baik ( <i>bad faith</i> ) maka perolehan nama domain bukanlah suatu tindak pidana. |

Sumber: *hukumonline.com*.

Meskipun berbeda, bukan berarti bahwa tidak ada kaitannya antara merek dan nama domain. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa terdapat keterkaitan erat antara merek dengan nama domain. Mengingat keberadaan merek dagang memberikan gambaran umum mengenai nama domain perusahaan saat seseorang memerlukan informasi produk dagangnya ataupun hal lain tentang perusahaannya melalui jagat maya.

Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut, sebagian besar orang menjajaki kemungkinan penerapan rezim hukum merek terhadap nama domain.

Penerapan hukum merek atas nama domain dapat diberlakukan apabila nama domain tersebut terdaftar sebagai merek

pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Adapun mengenai hal ini menurut praktisi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Kenny Wiston saat diskusi mengenai aspek hukum *domain name* di Jakarta, bahwa pemilik merek agar segera mendaftarkan nama domain sebagai merek di dalam kelas 38 (klasifikasi bidang telekomunikasi untuk menyediakan pelayanan penjualan atau informasi di internet), sebab penerapan ketentuan merek dalam menuntut ataupun menggugat *cybersquatter* lebih menguntungkan. Alasannya, karena ketentuan hukumnya lebih jelas, baik itu masalah pidana maupun perdata, serta dapat dimintakan ganti kerugian.<sup>70</sup>

Berdasarkan teori negara hukum yang demokratis, pengaturan tentang merek terkait *cybersquatting* ditujukan tidak hanya untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi pemilik merek, melainkan juga mengupayakan dicapainya peningkatan kesejahteraan melalui penggunaan merek sebagai nama domain internet untuk meningkatkan transaksi bisnis.

---

<sup>70</sup> Hukum *Online*, 29 November 2009, "Pemilik Merek Disarankan Daftarkan Juga di Kelas38", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4342/pemilik-merek-disarankan-daftarkan-juga-di-kelas-38>.

**6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang ini mengatur mengenai nama domain, yaitu pada Pasal 1 Ayat (20) dijelaskan "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".<sup>71</sup> Berbeda halnya dengan merek, nama domain menganut asas *first come first serve* berdasarkan pada Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu bahwa:

"Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*)."

Pasal ini memberikan maksud bahwa terdapat perlindungan hukum bagi seseorang yang dijamin oleh UU ITE terhadap hak atas nama domain melalui mekanisme pendaftaran (*first come first serve*). Bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan yang mempunyai hak atas nama suatu domain. Akan tetapi perlu diketahui

---

<sup>71</sup> Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

bahwa selain prinsip pendaftar pertama, diatur juga prinsip-prinsip lain pada proses pendaftaran dan penggunaan nama domain, yaitu berdasarkan itikad baik, persaingan usaha secara sehat, serta tidak melanggar hak orang lain. Pada Pasal 23 Ayat (2) UU ITE menentukan:

“Pemilikan dan penggunaan nama domain yang sebagaimana di atur dalam ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan, tidak melanggar hak orang lain.”<sup>72</sup>

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam nama domain dan pada bidang hak kekayaan intelektual karena tidak memerlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan pada pendaftaran merek dan paten.

Kemudian, pada Pasal 23 ayat (3) UU ITE diatur:

“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”.<sup>73</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut telah diberikan jaminan hukum bahwa penggunaan nama domain secara tidak berhak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa pembatalan nama domain oleh pihak yang dirugikan.

---

<sup>72</sup> Pasal 23 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>73</sup> Pasal 23 Ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sejak disahkannya Undang-Undang ITE di Indonesia pada tahun 2008, Pengadilan telah menggunakannya sebagai dasar hukum untuk penyelesaian sengketa nama domain. Pasalnya, lembaga khusus yang mengelola nama domain di Indonesia, yakni Pengelola Nama Domain Internet Indonesia telah disahkan. PANDI juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa nama domain di luar pengadilan yang relatif sederhana, cepat, dan murah karena diselenggarakan tanpa perlu tatap muka antara para pihak (*online*).

#### **7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain**

Di Indonesia pengelolaan dan pendaftaran nama domain diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (yang selanjutnya disebut PERMENKOMINFO). Keterkaitan antara nama domain dan merek dijelaskan pada Pasal 40:

“Pemegang merek internasional yang telah terdaftar di Indonesia berhak mendaftarkan, menggunakan, dan memanfaatkan nama domain Indonesia dan pendaftaran nama domain untuk pemegang merek dapat dilakukan melalui badan hukum yang berada di Indonesia diperkuat dengan surat penunjukan sebagai kuasa pendaftaran nama domain”.

Pada Permenkominfo mengatur terkait pengelola, pendaftar, persyaratan, penggunaan, pendaftaran, pengalihan, serta tata cara

penetapan pengelola nama domain, yang menjadi pedoman bagi setiap pihak yang berhubungan dengan penggunaan nama domain.

Oleh karena *Cybersquatting* merupakan kejahatan penggunaan nama domain merek terkenal milik orang lain secara tanpa hak, maka nama domain dapat dikategorikan sebagai merek apabila nama domain tersebut telah terdaftar sebelumnya sebagai merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut tentunya juga memperhatikan unsur-unsur atas suatu merek, sehingga dapat diberlakukan pengaturan hukum merek untuk suatu nama domain. Beberapa pengaturan hukum juga memposisikan perlindungan merek sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan nama domain dengan memberikan kewenangan besar bagi pemilik merek yang berhak untuk menggugat suatu pendaftar nama domain jika kepentingannya atas merek dirugikan.