

TRADE MARKS - LAW AND LEGISLATIONS

KK
TH 01/04
ANS
2

TESIS

DOMAIN NAME DALAM HUKUM INDONESIA



UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2003

KOPMA
Copy Service

TESIS

DOMAIN NAME DALAM HUKUM INDONESIA



ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

DOMAIN NAME DALAM HUKUM INDONESIA

TESIS

*Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga*

Oleh

ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL

NIM 090114342 M

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Tanggal 25 Agustus 2003

LEMBAR PERSETUJUAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 25 AGUSTUS 2003**



**OLEH
PEMBIMBING**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Mahmud Mz', is written over a horizontal line.

**(Dr. PETER MAHMUD MZ, SH., MS., LLM.)
NIP. 130517142**

LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

**Telah Diuji dan Telah Dipertahankan
Pada tanggal 25 Agustus 2003**

PANITIA PENGUJI TESIS

KETUA : SRI HANDAYANI, SH.,M.Hum

ANGGOTA : 1. Dr. PETER MAHMUD MZ, SH.,MS.,LLm.

2. RAHMI JENED, SH.,MH.

3. Y. SOGAR SIMAMORA, SH.,MH.

4. L. BUDI KAGRAMANTO, SH.,MH.,MM

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah tercurah selama ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penyelesaian tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan pelbagai pihak yang secara ikhlas telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini tidaklah berlebihan jika saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang sangat terpelajar yang telah memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian tesis ini.

Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga ingin saya sampaikan kepada yang sangat terpelajar Bapak Dr. Peter Mahmud Mz, SH., MS.,LLM selaku pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sangat bijaksana, sabar dan teliti. Beliau juga dengan ikhlas telah memberikan bahan-bahan yang sangat saya perlukan dalam rangka penulisan tesis ini. Untuk itu perkenankan saya dari lubuk hati yang paling dalam mengungkapkan rasa terima kasih, penghargaan dan kekaguman yang sangat dalam kepada beliau.

Terima kasih yang tulus juga ingin saya sampaikan kepada tim penguji tesis : Ibu Sri Handayani SH., M.Hum, selaku Ketua Tim Penguji, serta para anggota tim penguji yakni : Ibu Rahmi Jened, SH., MH, Bapak Y. Sogar Simamora, SH., MH serta Bapak L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM, yang telah berkenan menguji serta memberikan arahan dan masukan demi terwujudnya tesis saya sebagaimana adanya sekarang ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang sangat dalam saya sampaikan juga kepada segenap pimpinan Universitas Airlangga khususnya Direktur Program

Pascasarjana beserta jajarannya atas bantuan, dorongan dan kesempatan yang diberikan kepada saya.

Kepada seluruh dosen dan staff pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga saya ingin mengucapkan rasa terima kasih atas ketulusan Bapak dan Ibu dalam menularkan ilmu yang dimiliki yang saya yakin akan sangat berguna bagi saya.

Jika ada kata-kata yang lebih tinggi maknanya dari sekedar ucapan terima kasih, ingin saya gunakan untuk menggambarkan perasaan saya kepada kedua orang tua saya Ansyahrul, SH, MHum dan Sri Wulandari yang telah mencurahkan segala doa, perasaan dan materi kepada saya. Saya sadar sampai kapanpun saya tidak akan bisa membalas apa yang telah beliau berdua berikan kepada saya, hanya doa yang bisa saya panjatkan kehadirat Allah SWT agar senantiasa menjaga, melindungi dan memberikan hidayahNya kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, hormati dan saya kagumi itu.

Ucapan terima kasih dan hormat saya tertuju bagi keluarga saya di Surabaya dan Jakarta, terutama nenek saya Hj. Nursiah dan Hj. Noermaliah Saanin yang telah memberikan dukungan bagi kelancaran studi saya.

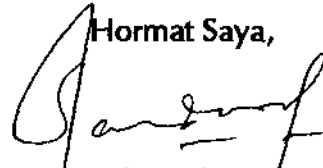
Terima kasih atas rasa persaudaraan yang sangat kuat bagi teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan tahun 2001, selamat berjuang semoga persaudaraan kita tidak selesai sampai di sini.

Kepada teman-teman saya di Kelompok Studi "Meja Hijau" Mas Mohammad Adrongi (Mas Jomb), Bapak Tyas Tri Arsoyo (Pak Dhe), Bapak Berna Sudjana Ermaya (Nokarno), Mas Farhan Saleh (F4) yang telah memberikan doa, dukungan dan masukan-masukan baik bagi kelancaran studi maupun kelancaran kehidupan saya kelak, semoga rasa kekompakan, persaudaraan dan keceriaan kita akan senantiasa berlanjut sampai akhir zaman.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung baik pada saat studi maupun pada saat penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebut satu persatu, walau tidak ada dalam tulisan ini, percayalah anda-anda akan selalu ada di dalam ingatan saya.

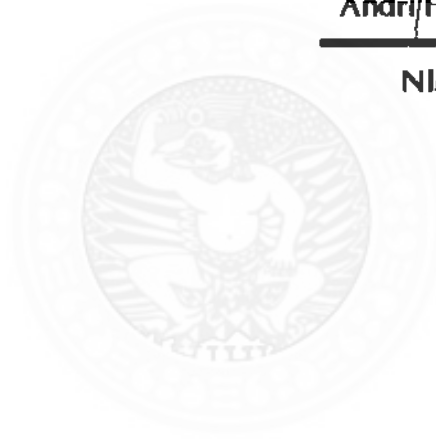
Surabaya, 8 September 2003

Hormat Saya,



Andri Falahandika Ansyahrul

NIM. 090114342 M



RINGKASAN

Fungsi dan keberadaan internet saat ini sudah berkembang sangat pesat. Melalui internet kita dapat memperoleh informasi teraktual, melakukan jual beli secara *on line* dan internetpun sekarang sudah menjadi sarana promosi yang efektif dan efisien bagi perusahaan-perusahaan. Web site milik perusahaan-perusahaan yang telah memiliki merek yang terkenal di masyarakat lebih memilih menggunakan merek tersebut sebagai domain namanya. Keterkenalan sebuah merek di masyarakat inilah yang menjadi tujuan dari sebagian orang untuk mendaftarkan terlebih dahulu domain name dengan menggunakan merek yang telah terkenal, walaupun dia bukan atau tidak terkait dengan perusahaan yang memproduksi merek tersebut. berdasarkan hal ini timbul permasalahan mengenai perangkat hukum apa yang dapat melindungi hak dari pemilik merek terdaftar yang mereknya digunakan oleh pihak lain sebagai domain name. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai kesamaan unsur-unsur antara merek dan domain name sehingga domain name dapat dikategorikan sebagai sebuah merek atau dengan perkataan lain domain name merupakan perluasan makna dari merek. Dengan begitu segala sengketa yang terjadi berkaitan dengan *cybersquatting* dan *typosquatting* dapat diselesaikan menggunakan perangkat hukum tentang merek yang telah kita miliki.

SUMMARY

The rapid growth of the Internet and the use of web sites has generated a rapidly growing set of disputes between firms asserting traditional trademark entitlements and the registrants of identical or confusingly similar domain names. One of the important issues is the interface between domain names and trademarks. While domain names were originally intended to perform only the technical function of facilitating connectivity between computers through the Internet, domain names have, because of their easy-to-remember and human friendly form, come to constitute business identifiers. They are used routinely in advertising as a means of indicating the presence of an enterprise or business on the Internet. Businesses have come to realize the significant potential of an Internet web site as a means for providing information and offering goods or services directly to the consumer public. The most effective, or easily located domain name are those that contain the name of trademark or other particular feature of company. Because domain name may suggest quality, origin and identity, they may function as trademark.

ABSTRACT

When the Internet was in its infancy, domain names were created to serve as useful mnemonic means of locating specific computers on the Internet. With the globalization and commercialization of the Internet, domain names have taken on a new significance as business identifiers. Domain names are now highly visible in "real space" as well- showing up on television commercials, billboards, magazine ads, and even the sides of buses. In these new guises, they sometimes conflict with trademarks and other traditional business identifiers. Two factors exacerbate this conflict. First, domain names are global and must be unique - a particular string of letters can link to only one site - while trademarks may overlap in different industries or different geographical locations. Second, it is common practice for many Internet users to guess at domain names. Thus domain names based on intuition become valuable corporate assets. The rapid growth of the Internet and the use of web sites has generated a rapidly growing set of disputes between firms asserting traditional trademark entitlements and the registrants of identical or confusingly similar domain names. Typically, the trademark owner demands that the domain-name registrant cease using the name and/or relinquish it to the trademark owner. Disputes of this sort have been progressing through the litigation system since 1994. While much of the case law is fact specific, at least one general conclusion is possible. If a court finds that a domain name registrant was acting in bad faith, the court will find a means of preventing the domain name holder from continuing the use of the domain name, whether traditional trademark analysis seems to apply or needs to be stretched. This is true of courts around the world. In the absence of a finding of bad faith, the response of a court is much less predictable. The potential for conflicts inherent in the two different systems of registration has been exploited by persons who have made it a practice to register, as domain names for themselves, the trademarks of other persons or enterprises ("cybersquatting"). There is no doubt that there is currently a great deal of confusion surrounding the issue of trademarks and domain name. In this confusion there are a number of fundamental issues that have to be resolved, "which law applies?", "where did the injury occur?".

Keywords : Domain Name System, Trademarks, Internet

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Magister.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Penetapan Panitia Penguji Tesis.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Ringkasan.....	ix
Summary.....	x
Abstract.....	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. <i>Kegunaan Teoritis.....</i>	15
2. <i>Kegunaan Praktis.....</i>	15
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Metode Penulisan.....	18
a. <i>Pendekatan Masalah.....</i>	18
b. <i>Bahan Hukum.....</i>	19
G. Sistematika Penelitian.....	20

BAB II	KONSTRUKSI HUKUM DOMAIN NAME DALAM JARINGAN INTERNET	
	A. Pengertian Domain Name.....	22
	B. Konflik Hukum Antara Merek Dan Domain Name Dalam Jaringan Internet.....	30
	C. Pengakuan Hak Atas Merek Dalam Penggunaan Domain Name.....	41
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DOMAIN NAME	
	A. Katagori Pelanggaran Dan Penyebab Timbulnya Sengketa.....	61
	B. Perlindungan Hukum Secara Perdata.....	71
	C. Perlindungan Hukum Secara Pidana.....	76
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	83
	B. Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Antara Domain Name Dengan Merek.....	12
Tabel 2	Kapabilitas Internet.....	17
Tabel 3	Format Penulisan Uniform Resources Locators.....	27
Tabel 4	Daftar Kasus Pada WIPO Yang Melibatkan Nama Personal Sebagai Domain Name.....	34





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan suatu Domain Name (*Domain Name*) sebenarnya hanyalah keberadaan suatu alamat dalam suatu jaringan komputer global (*Internet*), dimana dalam jaringan komputer global tersebut tidak ada suatu otoritas pusat ataupun kewenangan yang tersentral yang berfungsi sebagaimana layaknya suatu pemerintahan. Ia dibangun berdasarkan atas kaedah ataupun asas kebebasan berinformasi (*freedom of information*) dan asas kebebasan berkomunikasi (*free flow of information*) dari para pihak yang menggunakannya, sehingga keberadaannya adalah sebagai medium komunikasi global (*network of networks*)¹ dari semua pihak. Domain Name pada hakekatnya adalah suatu alamat web site yang digunakan untuk lebih memudahkan para pengguna internet mengunjungi situs yang bersangkutan, sehingga yang perlu kita ingat hanya sebuah nama seperti " www.sctv.co.id". Perkembangan selanjutnya adalah terjadinya perubahan *social behaviour* dari masyarakat pengguna internet yang semula hanya untuk saling tukar menukar informasi saja kini meningkat kepercayaannya menjadi sarana komunikasi yang intensitasnya ditujukan untuk transaksi perdagangan, oleh karenanya semakin

¹Edmon Makarim, *Komersialisasi Internet*, Tulisan versi elektronik pada situs <http://www.haki.ikht.org/daftar/arsip.htm>, Waktu : Hari Minggu, 17 Nopember 2002, 02:25:20 WIB

meningkatkan arti dan peranan dari jaringan tersebut, yang tidak hanya menjadi suatu media komunikasi melainkan juga menjadi suatu media untuk transaksi dalam perdagangan.

Domain Name System (DNS) yang diselenggarakan, pada hakekatnya adalah bersifat terbuka dan akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Secara garis besar Domain Name dibedakan dalam dua klasifikasi yakni ;

- a. *generic Top Level Domain* (gTLD) yang terbagi atas dua jenis lagi yakni yang bersifat *open* contohnya ; .com, .org, .net, dan yang bersifat *restricted* contohnya .edu, .gov, .mil.
 .com digunakan oleh pengguna bisnis dan komersial
 .org digunakan oleh organisasi dan lembaga non profit
 .mil digunakan oleh militer
 .gov digunakan oleh lembaga pemerintahan non militer
 .edu digunakan oleh lembaga pendidikan
 .net digunakan oleh penyelenggara network.

Pengaturan penamaan situs internet di Amerika Serikat diatur oleh sebuah lembaga registrasi bernama *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN).

- b. *Country Code Top Level Domain* (ccTLD) contohnya .id untuk negara Indonesia, .uk untuk negara Inggris, .jp untuk negara Jepang, .fr untuk negara Prancis. Pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa jenis yang kedua ini adalah bersifat *restricted* karena berfungsi sebagaimana layaknya indikasi geografis dari suatu domain (*indications to the country*).²

Indonesia saat ini telah memiliki lembaga yang khusus menangani masalah registrasi Domain Name. Lembaga tersebut bernama *Indonesian Network Information Center* (IDNIC). Penamaan situs atau *domain name* yang diatur oleh IDNIC adalah sebagai berikut ;

- .ac.id untuk pendidikan
- .co.id untuk penggunaan komersial
- .or.id untuk organisasi

² Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 10

.net.id untuk provider internet
.mil.id untuk militer
.web.id untuk situs web³

Penamaan Domain Name dibuat semenarik mungkin dengan harapan para *surfer* (istilah yang umum digunakan bagi pengguna internet) mau mendatangi *web-site* yang bersangkutan. Hak cipta di internet dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta atas isi (*content*) yang terdapat dalam internet, bisa berupa informasi, tulisan, karangan, *review*, program atau bentuk-bentuk lain yang sejenis, dan hak cipta atas nama atau alamat *situs web* dan alamat surat elektronik atau *e-mail* dari pelanggan jasa internet⁴.

Masalah hak cipta atas Domain Name atau alamat *e-mail* menyangkut masalah penggunaan merek-merek atau nama-nama yang sudah populer atau terkenal di masyarakat oleh pihak-pihak yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan nama atau merek tersebut. Sally M. Abel dalam tulisannya yang berjudul "*Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier*" menyatakan "*The most obvious problem is the opportunity for others to pirate names, typically by obtaining SLD registration within the.com TLD of a well-known company or brand*"⁵. Seperti kasus-kasus yang telah disebutkan di atas dimana ada pihak-pihak yang menggunakan nama-nama seperti Klik BCA, Bank Mandiri dan Mustika Ratu, yang notabene telah dikenal oleh masyarakat luas, dengan tujuan yang tidak baik. Dulu, sebelum internet banyak digunakan

³ *Ibid*, hal 11

⁴ *Ibid*, hal 8

⁵ Sally M. Abel, *Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier*, Tulisan versi elektronik pada situs http://www.mttl.org/html/volume_five.html/abel.html, Waktu kunjung : Tanggal 6 Agustus 2002

untuk keperluan bisnis, terdapat prinsip-prinsip yang diakui secara umum tentang Domain Name ini, yaitu⁶ ;

1. Setiap Domain Name haruslah unik. Keharusan ini adalah untuk kepentingan kejelasan alamat masing-masing Domain Name, dimana Domain Name ini akan menunjuk suatu *Internet Protocol (IP) Address* tertentu yang akan menghubungkan kepada suatu jaringan dan komputer tertentu pula.
2. *First come first serve*, prinsip ini memiliki tujuan agar setiap *registrant* (pemohon Domain Name) diperlakukan secara fair. Namun kekosongan peraturan yang melindungi nama-nama atau merek-merek tertentu yang telah dilindungi oleh hak cipta membuat terjadinya sengketa di antara pemohon Domain Name yang sama. Hal ini terjadi apabila suatu perusahaan dengan merek dagang yang terkenal belum mendaftarkan Domain Name-nya, misalnya perusahaan penerbangan Lion Air yang belum memiliki Domain Name dengan nama atau mereknya diketahui oleh pihak lain, kemudian pihak lain tersebut mendaftarkan Domain Name dengan nama misalnya www.lionair.com, maka sesuai prinsip *first come first serve* maka yang diakui sebagai Domain Name dengan tulisan www.lionair.com adalah yang didaftarkan oleh oknum tersebut, padahal orang tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan perusahaan penerbangan Lion Air.
3. Hanya ada 1 (satu) Domain Name untuk satu merek atau nama perusahaan.

Konflik kepentingan atas Domain Name terjadi karena keberadaan suatu Domain Name secara teknis haruslah *unique*, maka dari itu dalam prakteknya banyak pihak yang memperebutkan keberadaan Domain Name yang lebih intuitif dengan nama si penggunanya tersebut. Kenyataan di lapangan ternyata tidak semua pihak dengan sigap menyadari dan menanggapi kemajuan teknologi tersebut dengan cara mendaftarkan nama perusahaannya di internet, sehingga kesempatan ini oleh sebagian orang disalahgunakan untuk mendahului mendaftarkan nama-nama yang diketahui telah populer di

⁶ Edmon Makarim, *Op.Cit*

masyarakat, untuk kemudian dijual kembali kepada pihak yang berkepentingan atas nama tersebut dengan harga yang jauh di atas harga perolehannya, hal ini dinamakan tindakan penyerobotan atas Domain Name (*cybersquatting*)⁷.

Permasalahan yang berkenaan dengan Domain Name selain *cybersquatting* adalah apabila ada pihak-pihak tertentu yang juga secara tidak etis ingin mengambil keuntungan terhadap suatu Domain Name tersebut dengan cara memanfaatkan reputasi nama-nama yang telah populer di masyarakat (*well-known*) atau yang telah bernilai komersial sebelumnya sebagai Domain Name untuk alamat bagi situs yang dikelolanya, dengan perkataan lain ia mencoba mencuri pasar yang dimiliki oleh pihak lain dengan cara membongceng reputasi dari keberadaan Domain Name yang telah ada, atau paling tidak hampir sama dengan nama yang sudah terkenal. Sebagai contoh adalah penggunaan Domain Name yang tidak jauh berbeda dengan nama pihak lain misalnya situs *cocacola.com* dimiliki oleh perusahaan permen yang mempunyai rasa cola, dimana seperti telah kita tahu bahwa cocacola adalah suatu produk minuman ringan. Selain itu ada juga pihak yang ingin menggunakan nama dengan jenis ketikan atau tulisan yang berbeda, misalnya *extrajos.com* apabila ditelusuri situs tersebut tidak menuju kepada suatu perusahaan yang memproduksi minuman suplemen *extrajoss*, apabila kita teliti ternyata ada perbedaan tulisan dimana pada situs *extrajos.com* penggunaan huruf "s" hanya satu, sedangkan situs minuman suplemen menggunakan huruf "s" dua, yakni *extrajoss.com*. Kasus serupa juga menimpa grup band asal

⁷ *Ibid.*

Bandung Base Jam, dimana ada pihak yang menggunakan nama *base-jam.com* ternyata menuju kepada suatu situs porno. Hal seperti tersebut di atas lebih dikenal dengan istilah *typosquatting*.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur tentang teknologi informasi khususnya mengenai Domain Name ini, sehingga tidak ada kepastian hukum yang bisa menjamin para pengguna internet. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra menyatakan dalam sebuah seminar tentang *Cyber Law* yang diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa di Bandung bahwa ketiadaan pengaturan tentang *cyberspace* atau *cyberworld* lebih disebabkan karena pengaturan mengenai *cyberspace* memerlukan kajian-kajian yang cermat serta mendalam, agar benar-benar tepat pada sasaran sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku kehidupan masyarakat, sehingga tidak akan menimbulkan stagnasi di dalam implementasinya⁸. Sebagai pengisi kekosongan tersebut digunakanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai landasan hukum bahwa Domain Name merupakan salah satu kekayaan intelektual yang harus dilindungi.

Intellectual Property Right (HAKI) terdiri dari dua besaran utama, yaitu ;

1. *Copyrights and Related Rights* (Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait dengan Hak Cipta);
2. *Industrial Property Rights* (Hak Kekayaan Industri) yang mencakup ;
 - a. *Patent and Utility Models* (Paten dan Paten Sederhana) ;
 - b. *Plant Variety Rights* (Perlindungan Varietas Tanaman) ;

⁸ Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 202

- c. *Trademarks* (Merek)
- d. *Geographical of Indications* (Indikasi Geografis) ;
- e. *Industrial Design* (Desain Industri) ;
- f. *Design Lay-Out of Topographic of Integrated Circuits* (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) ;
- g. *Protection of Undisclosed Information-Trade Secret* (Perlindungan Informasi yang dirahasiakan-Rahasia Dagang)⁹.

Ciptaan sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah merupakan hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang ini meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi antara lain buku, program komputer, ceramah atau pidato, ciptaan lagu atau musik, drama, tari, arsitektur, fotografi dan lain-lain. Menurut Direktur Jenderal HAKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, A. Zen Umar Purba, Domain Name di internet saat ini bisa didaftarkan sebagai hak cipta dan nantinya diharapkan bisa menjadi hak atas merek¹⁰. Domain Name merupakan sebuah karya cipta yang diwujudkan dalam suatu susunan huruf, angka atau kata yang khas, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu hasil karya tulis. Apabila Domain Name tersebut dalam tampilannya dipadu dengan gambar atau susunan warna maka menurut Ari Juliano Gema, penulis artikel berjudul Domain Name Sebagai Obyek Hak Atas Kekayaan Intelektual pada situs

⁹ Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Terhadap Perlindungan Merek Di Indonesia*, Majalah *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hal 3-4

¹⁰ Ari Juliano Gema, *Domain Name Sebagai Obyek Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Tulisan versi elektronik pada Situs <http://www.haki.ikht.org>, Waktu: Hari Minggu, 17 Nopember 2002, 22:51:44 WIB

<http://www.haki.ikht.org>, dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk hasil karya cipta seni lukis atau gambar¹¹.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, yang menjadi penekanan adalah mengenai daya pembeda dari suatu merek. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* selanjutnya disebut dengan Persetujuan TRIPs, mengakui bahwa daya pembeda dari suatu merek dapat ditentukan oleh 2 (dua) hal yakni dilihat dari :

- a. Tanda yang dipakai sebagai merek
- b. Penggunaan yang dikenali oleh konsumen¹².

Domain name yang berupa nama, susunan huruf, kata atau angka, dan seringkali juga dikombinasikan dengan susunan warna dan gambar, dapat dikategorikan sebagai merek apabila memiliki daya pembeda dengan domain name lain dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Domain name sebagai merek ini akan berfungsi sebagai tanda pengenal untuk

¹¹ *Ibid*

¹² Rahmi Jened, *Perlindungan Merek Di Indonesia*, Majalah *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, hal 411

membedakan dengan domain name lain dan juga sebagai alat promosi bagi produk yang dihasilkannya, demikian pendapat Ari Juliano Gema¹³.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Praktisi HKI, JB Lumenta, yang mengemukakan bahwa sebetulnya untuk kasus *domain name*, pihak pendaftar (*registrant*) *domain name* maupun pemilik merek adalah sama-sama warga negara atau badan hukum Indonesia seperti kasus *mustika-ratu.com*, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek di bawah yurisdiksi Indonesia sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek serta tuntutan pidana berdasarkan pasal 90, dapat digunakan, yang penting syarat-syaratnya dipenuhi, demikian pendapat Lumenta¹⁴.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu adalah;

1. Adanya bukti bahwa penggugat memiliki hak yang sah atas merek terkait, yakni melalui pendaftaran atau pemakaian pertama. Tanggal pendaftaran atau pemakaian pertama ini harus lebih dulu dari tanggal efektif pendaftaran *domain name* tersebut;

¹³ Ari Juliano Gema, *Op.Cit.*

¹⁴ Hukumonline, *Kasus Domain Name Bisa Diproses Dengan UU Merek Baru*, dapat dijumpai versi elektronik pada situs <http://www.hukumonline.com> Waktu Kunjung : Hari Rabu, 20 Nopember 2002, 01:07:35 WIB

2. *Domain name* tersebut memiliki persamaan keseluruhan atau pada tetapi juga menggunakannya untuk memperdagangkan barang/jasa yang sejenis. Namun untuk merek terkenal, unsur persamaan jenis barang/jasa dapatlah dikesampingkan.
4. Pihak *registrant domain name* mendaftarkan dan memakai *domain name* dengan itikad buruk. Syarat ini, menurut Lumenta, adalah syarat yang terpenting yang dapat ditunjukkan oleh keadaan-keadaan tertentu. Misalnya untuk menjual, menyewakan, atau mengalihkan registrasi *domain name* kepada pemilik merek yang bersangkutan.

Lumenta lebih lanjut menyebutkan, jika *domain name* tersebut tidak dipakai oleh pihak pendaftar dalam perdagangan barang atau jasa yang sejenis dengan pemilik merek, maka unsur pemakaian tidak terpenuhi, karena itu, gugatan yang diajukan dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum.

Pendapat Lumenta ini sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi (Draft Ketiga). Pasal 12 draft tersebut menyatakan bahwa pendaftaran *domain name* tidak boleh bertentangan dengan merek terdaftar, indikasi geografis, atau indikasi asal.

Terhadap pelanggaran ketentuan ini, lebih lanjut Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi menyatakan bahwa pihak lembaga pendaftaran

domain name (registrar) berwenang untuk menolak atau menghentikan penggunaan nama domain terdaftar karena terbukti melanggar HKI orang lain. Syaratnya, bukti ini diperoleh dari kantor HKI serta pendaftaran HKI tersebut lebih dahulu dari pendaftaran *domain name* tersebut.

Pendapat para pakar di atas ternyata mendapat tentangan dari para pakar yang lain seperti Edmon Makarim Ketua Harian Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa sepatutnya dalam hal ini yang menjadi fokus permasalahan adalah iktikad tidak baik (*bad faith*) dari si *Registrant* dalam memperoleh Domain Name itu sendiri ataupun penggunaan Domain Name yang dilakukan secara tidak patut (*improperly used*), bukan kepada keberadaan *Domain Name* yang dianggap berfungsi sebagaimana layaknya merek dalam lingkup perdagangan dan Industri¹⁵. Kedua pernyataan tersebut jelas harus dibedakan karena penekanan dan pokok permasalahannya sangatlah berbeda konstruksi hukumnya ataupun nuansa hukum yang mendasarinya (*legal sense*)¹⁶. Perbedaan antara Domain Name dengan merek menurut Edmon Makarim adalah seperti yang disajikan pada tabel berikut ini ;

¹⁵ Artikel Berita, *Sengketa Domain Name Sebaiknya Diselesaikan Pengadilan Setempat*, Tulisan Versi Elektronik pada situs <http://hukumonline.com>, Waktu Hari Rabu, 20 Nopember 2002, 01:16:20 WIB

¹⁶ Edmon Makarim, *Op.Cit*

TABEL 1

Perbedaan Antara Domain Name dengan Merek

No.	Domain Name	Merek
1.	Eksistensinya adalah sebagai alamat dan nama dalam sistem jaringan komputerisasi dan telekomunikasi	Eksistensinya adalah sebagai pembeda dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa
2.	Lebih bersifat sebagai amanat yang diberikan oleh masyarakat hukum pengguna internet, ketimbang sebagai suatu <i>property</i>	Bersifat sebagai <i>property</i> karena merupakan kreasi intelektual manusia yang dimintakan haknya kepada negara untuk kepentingan industri dan perdagangan
3.	Asas yang berlaku secara universal yakni <i>First come first served</i>	Asas yang dianut adalah <i>First to filed</i> dan juga menganut asas <i>First to used</i>
4.	Tidak ada pemeriksaan substantif	Harus ada pemeriksaan substantif
5.	Sepanjang tidak dapat dibuktikan beritikad tidak baik, maka perolehan Domain Name bukanlah tindakan melawan hukum	Sepanjang tidak diberikan lisensi oleh yang berhak, maka penggunaan merek adalah suatu pelanggaran

Jadi seharusnya dalam hal ini pendekatannya adalah sangat kasuistis, sehingga jika seseorang ingin mengajukan Nama Domain ia cukup melaksanakan kewajiban formilnya saja. Kewajiban substansil yang harus dilakukannya hanyalah terbatas kepada kejelasan status subyek hukumnya (*legal identity*) saja, bukan kepada pemeriksaan berhak atau tidaknya orang tersebut atas Nama Domain yang dipintakannya.

Pemberitaan di media massa tentang kasus-kasus tersebut begitu marak, sebab hal itu merupakan hal baru yang belum ada landasan hukumnya. Ketiadaan aturan hukum internet membuat subur kejahatan dan pelanggaran. Kasus Domain Name mustika ratu.com dikenal sebagai kasus di bidang internet yang pertama kali masuk ke meja hijau yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara ini menjadi pusat perhatian masyarakat lebih dikarenakan ketiadaan hukum yang mengatur tentang internet khususnya tentang Domain Name tersebut.

Hal-hal tersebut di ataslah yang menjadi latar belakang penelitian ini, mengingat penting dan mendesaknya pengaturan di bidang Domain Name pada khususnya dan pengaturan dunia internet pada umumnya di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan kepada penelaahan aspek yuridis dari Domain Name, sehingga perumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut ;

1. Apakah Domain Name dapat dikategorikan sebagai merek ?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek yang namanya digunakan oleh pihak lain sebagai nama domainnya ?

C. Tujuan Penelitian

Perkembangan pesat internet telah menimbulkan berbagai sengketa dan konflik hukum yang cukup serius bagi pemakainya. Banyak persoalan yang

tidak terduga sebelumnya, dalam beberapa waktu terakhir ini ternyata bermunculan, salah satunya yang menarik minat masyarakat adalah masalah Domain Name.

Hal tersebut terjadi tidak lain karena pesatnya kemajuan teknologi informatika. Perkembangan dunia maya nyatanya tidak mungkin kita hindari lagi. Bukan saja lintas wilayah, tapi batas negara pun telah ditembusnya, karena *borderless* atau tanpa batas merupakan sifat dari internet itu sendiri.

Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena imbas dari pesatnya teknologi internet tersebut harus bersiap diri terhadap permasalahan-permasalahan yang akan timbul dikemudian hari yang diakibatkan oleh hal tersebut.

Permasalahan yang terjadi dalam Domain Name baik itu *cybersquatting* maupun *typosquatting* merupakan permasalahan yang baru bagi masyarakat Indonesia. Kita sebelumnya tidak menyadari akan hal tersebut sampai pada akhirnya timbul kasus mustika ratu.com.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai aspek-aspek yuridis dari Domain Name dan untuk menunjukkan betapa penting dan mendesaknya pembentukan aturan-aturan di bidang ini di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna antara lain :

1. Kegunaan Teoritis :

Untuk dapat melihat aspek-aspek yuridis dari suatu kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Menjadi bahan masukan bagi lembaga legislatif maupun eksekutif guna pengaturan Domain Name pada khususnya dan *Cyber Law* di Indonesia pada umumnya.
- b. Memperkaya bahan kepustakaan di bidang hukum dan di bidang informatika di Indonesia

E. Kerangka Konseptual

1. Merek

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek adalah salah satu bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang menjadi ujung tombak perdagangan barang dan atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 1 mengenai pengertian Merek, terdapat beberapa elemen merek, yaitu ;

- a. Tanda ;

- b. Memiliki daya pembeda ;
- c. Digunakan untuk kepentingan perdagangan barang dan atau jasa.

2. Internet dan Domain Name

Istilah internet merupakan singkatan dari *Interconnection Networking*. Secara sederhana internet bisa diartikan sebagai *a global network of computer networks* (Randall & Latulipe, 1995) ¹⁷. Internet adalah merupakan suatu jaringan komunikasi digital yaitu media untuk berkomunikasi dalam skala global antara orang dengan orang, bukan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, meskipun yang menjadi media penghubungnya adalah perangkat komputer. Segala bentuk tulisan, gambar yang dikomunikasikan dalam internet adalah dibuat dan disediakan oleh orang, dan yang akan melihat dan menerimanya adalah juga orang bukan komputer. Secara garis besar, internet memiliki beberapa kapabilitas atau kemampuan pokok, seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini¹⁸;

¹⁷ Fandy Tjiptono dan Totok Budi Santoso, *Strategi Riset Lewat Internet*, Andi, Jogjakarta, 2000, hal 2

¹⁸ *Ibid.*, hal 8

TABEL 2
Kapabilitas Internet

No.	Kapabilitas	Fungsi
1.	E-mail	Mengirim pesan (surat elektronik) antar pribadi
2.	Usenet Newsgroup	Kelompok diskusi pada <i>electronic bulletin boards</i>
3.	LITSERV	Kelompok diskusi menggunakan <i>e-mail mailing list serve</i>
4.	Chatting	Percakapan interaktif
5.	Telnet	Masuk ke sistem komputer tertentu dan bekerja pada sistem komputer yang lain
6.	FTP (<i>File Transfer Protocol</i>)	Transfer file dari satu komputer ke komputer yang lain
7.	Gophers	Menempatkan informasi yang disimpan pada <i>internet servers</i> dengan menggunakan hirarki menu
8.	WWW (<i>World Wide Web</i>)	Mengambil, memformat, dan menampilkan informasi termasuk teks, audio, grafik dan video dengan menggunakan <i>hypertext links</i> .

Domain Name adalah sistem yang bertujuan untuk mempermudah orang untuk mengoperasikan internet. Domain Name pada hakekatnya merupakan kumpulan angka-angka atau nomor-nomor tertentu yang disebut *Internet Protocol* (IP) seperti contohnya 192.91.247.53. Domain Name mendistribusikan *database* yang berisi daftar dari Domain Name yang merupakan kumpulan nomor IP kemudian menampilkan fungsi pemetaan dari

situs tertentu menggunakan nomor IP tadi dengan tujuan menyambungkan komputer dengan situs yang dimaksud. Domain Name haruslah unik dan mudah diingat oleh orang, misalnya www.yahoo.com, www.bekas.com dan lain-lain dengan harapan bahwa para *surfer* (pengguna internet) akan mengingat nama tersebut dengan mudah dan untuk membedakan dengan Domain Name milik orang lain. Sesuai perkembangan jaman, saat ini internet bisa juga dijadikan sarana promosi atau iklan, jual beli online. Bagi suatu perusahaan yang menjual barang atau jasa, media internet merupakan sarana promosi yang relatif murah, mudah dan praktis, disana mereka dapat menginformasikan tentang jenis-jenis barang dan atau jasa yang mereka perdagangkan, harga serta hal-hal lain yang berkenaan dengan produk mereka.

F. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penulisan tesis ini termasuk kajian hukum normatif, yaitu sebagai salah satu kajian yang dikenal umum dalam bidang ilmu hukum. Mengingat bahwa hukum tentang internet (*cyberlaw*) yang seharusnya menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang Domain Name belum juga terbentuk, maka dari kasus-kasus yang terjadi, penulis menghubungkannya dengan aturan-aturan hukum positif yang telah ada, dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk melihat kemana kasus-kasus tentang Domain Name ini dapat ditampung dalam bidang-bidang yang terdapat dalam ilmu hukum.

Ilmu hukum sebagai suatu ilmu dapat dikaji baik dari pandangan positivistic maupun dari segi normatif. Pandangan positivistic melahirkan ilmu hukum empiris yang arahnya eksternal atau keluar, sedangkan telaah normatif melahirkan ilmu hukum normatif yang arahnya internal. Kajian secara hukum normatif yang di pilih oleh penulis diharapkan bahwa nantinya hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk pembangunan hukum sebagaimana yang direncanakan.

b. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh Penulis terbagi menjadi dua, yaitu ;

Bahan hukum primer yang terdiri dari ;

- Peraturan perundang-undangan dan
- Putusan-Putusan pengadilan (Yurisprudensi). Yurisprudensi memiliki arti penting dalam penelitian untuk keperluan akademis karena ;
 1. Yurisprudensi merupakan konkritisasi peraturan perundang-undangan;
 2. Dalam yurisprudensi terdapat interpretasi oleh pengadilan atas suatu ketentuan perundang-undangan;

3. Yurisprudensi mengandung penciptaan hukum yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum¹⁹.

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari ;

- Tulisan para ahli dan
- Hasil penelitian.

Bahan hukum tertier yang terdiri dari ;

- Kamus dan
- Ensiklopedia.

G. Sistematika Penulisan


Bagian awal dari tesis ini yang merupakan Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi latar belakang dan rumusan masalah yang akan dikaji. Kemudian dipaparkan maksud dan tujuan serta kegunaan dari penelitian ini. Sebagai bahan acuan dalam menelaah permasalahan yang diambil, penulis juga memaparkan kerangka-kerangka teori yang sebagian diambil dari pendapat para pakar. Definisi operasional diuraikan dalam rangka untuk menerangkan definisi-definisi dari hal-hal yang nantinya akan dibahas. Sebuah penelitian harus memiliki metode yang tepat agar hasilnya nanti benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka dari itu selanjutnya akan diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Majalah Yuridika, Universitas Airlangga, Surabaya, Maret 2001, hal 118

Bab II dari tesis ini akan membahas mengenai konstruksi hukum domain name dalam jaringan internet. Pertama akan dibahas mengenai pengertian dari domain name. Selanjutnya adalah mengenai konflik yuridis antara merek dan domain name. Kemudian yang terakhir akan membahas mengenai pengakuan hak atas merek dalam penggunaan domain name.

Bab III dari tesis ini akan membahas mengenai perlindungan hukum atas merek yang digunakan sebagai domain name. Bab ini akan membahas pertama mengenai katagori pelanggaran dan penyebab timbulnya sengketa. Kedua akan dibahas mengenai perlindungan hukum secara perdata dan yang ketiga adalah dari perlindungan hukum secara pidana.

Bab IV merupakan Bab Penutup, yang berisi kesimpulan umum dan kesimpulan khusus serta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang ada.



BAB II

KONSTRUKSI HUKUM DOMAIN NAME DALAM

JARINGAN INTERNET

BAB II

KONSTRUKSI HUKUM DOMAIN NAME DALAM JARINGAN INTERNET

A. Pengertian Domain Name

Domain Name (nama domain) menurut Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada saat penulisan tesis ini Rancangan Undang-Undang tersebut masih dalam tahap pembahasan di DPR, adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan organisasi dan atau badan usaha yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet

Beberapa sarjana mencoba untuk mendefinisikan domain name sebagai *an area under one rule*¹. Definisi lain dari domain name adalah *a part of the internet name that species details about the host and wether it is part of a commercial, governmental or education cntity usually written as a series of names separated by full stop*². Domain Name adalah nama lain atau nama alias dari *Internet Protocol Address* (IP Address). Domain Name

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kontrak Dagang Elektronik Tinjauan Dari Aspek Hukum Perdata*, Tulisan pada Buku *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun Mariam Darus Badruzaman*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 280

² *Ibid.*, hal 281

merupakan suatu nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan kepada website pemilik organisasi tersebut. Pada dasarnya IP address adalah merupakan kumpulan angka seperti 192.68.44.134 yang terhubung pada web site tertentu, untuk menghafal angka-angka ini tentunya para pengguna internet akan mengalami kesulitan. Untuk mempermudah digunakanlah Domain Name System (DNS) sebagai pengganti dari IP Address. Menurut Anton Holleman dalam tulisan versi elektronik pada situs <http://www.origin-it.com> yang membahas tentang DNS, ia mengatakan ;

"The need for associating names with network addresses has been recognized almost from the start of the Internet. Initially, a list of the names and network addresses of all computer systems was maintained in a central file, known as the *hosts* file. System administrators needed the discipline to regularly pick up the latest version. This method of working was no longer practical once the Internet starting rapidly expanding. System administrators needed to pick up an increasingly large file increasingly often. Also, the whole Internet was dependent on a single central authority who made changes. This authority also had no way of verifying changes. By about 1983 it was clear that the hosts file had to be replaced by another mechanism. The successor had to offer the same functions, but also be distributed, consistent, reliable, and autonomous. These four characteristics are brought together in DNS.

1. *Distributed*: the system is hierarchical and allows the delegation of authorities to multiple administrators ;
2. *Consistent*: the same answer is given when the same request is made at different places.
3. *Reliable*: redundant data can be held at different places; changes propagate automatically.
4. *Autonomous*: administrators can make changes independently of others³."

³ Anton Holleman, *Domain Name System Proper Use Reduces Intranet Administration Costs*, tulisan pada Situs <http://www.origin-it.com> , Waktu Kunjung : Selasa, 31 Desember 2002, Pukul 00:30:28 WIB

Pernyataan Anton Holleman di atas pada intinya menyatakan bahwa kebutuhan akan pengumpulan nama dengan alamat jaringan telah dimulai sejak awal internet ditemukan. Nama dan alamat jaringan terpusat pada satu *host*. Dengan seiring pesatnya kemajuan dunia internet, hal tersebut sudah tidak mampu mendukung lagi, maka sekitar tahun 1983 sistem *host* digantikan oleh sistem lain, tapi dengan fungsi yang sama dan karakteristik yang berbeda, yakni *distributed*, dimana sistem tersebut disusun secara hierarkis dan mendelegasikan kewenangan kepada beberapa administrator. Kedua adalah *consistent* adalah jika ada beberapa pengunjung yang menuju ke satu alamat di tempat yang berbeda, maka para pengunjung tersebut akan terhubung pada satu alamat yang sama. Ketiga *reliable* data-data yang ada dapat diakses dari tempat yang berbeda dan selalu *up to date*. Keempat, mengenai otonomi administrator, bahwa administrator berwenang untuk mengganti secara otomatis terhadap satu situs secara permanen.

Seiring perkembangan jaman, internet kini juga digunakan sebagai sarana promosi usaha dari suatu perusahaan. Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam memanfaatkan internet baik untuk tujuan komersial atau tidak adalah membuat alamat situs webnya di internet atau dalam istilah internet disebut dengan Domain Name System (DNS). Alamat tersebut nantinya berfungsi sebagai media penghubung antara seseorang atau badan hukum yang memasang informasi dalam situs web internet dengan pemakai jasa internet.

Domain Name System (DNS) yang diselenggarakan, pada hakekatnya adalah bersifat terbuka dan akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Secara garis besar Domain Name dibedakan dalam dua klasifikasi yakni ;

- a. *generic Top Level Domain* (gTLD) yang terbagi atas dua jenis lagi yakni yang bersifat *open* contohnya ; .com, .org, .net, dan yang bersifat *restricted* contohnya .edu, .gov, .mil.
 .com digunakan oleh pengguna bisnis dan komersial
 .org digunakan oleh organisasi dan lembaga non profit
 .mil digunakan oleh militer
 .gov digunakan oleh lembaga pemerintahan non militer
 .edu digunakan oleh lembaga pendidikan
 .net digunakan oleh penyelenggara network.
 Pengaturan penamaan situs internet di Amerika Serikat diatur oleh sebuah lembaga registrasi bernama *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN).
- b. *Country Code Top Level Domain* (ccTLD) contohnya .id untuk negara Indonesia, .uk untuk negara Inggris, .jp untuk negara Jepang, .fr untuk negara Prancis. Pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa jenis yang kedua ini adalah bersifat *restricted* karena berfungsi sebagaimana layaknya indikasi geografis dari suatu domain (*indications to the country*).⁴

Dari beberapa top level domain (TLD), “.com” dianggap yang paling populer dan yang paling sering digunakan orang. Pada tahun 1996, dibentuk sebuah panitia ad hoc internasional (*International Ad Hoc Committee*) yang bertugas untuk membahas masalah DNS, hasil dari pertemuan tersebut adalah dihasilkannya tujuh top level domain yang baru, yaitu⁵ ;

- a. .firm, untuk bisnis ;
- b. .store, untuk bisnis yang menawarkan barang-barang untuk dijual ;
- c. .web, untuk badan-badan yang berhubungan dengan web ;

⁴ Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 10

⁵ OK.Saidin, OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual property Rights)*, Cetakan ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Januari 2003, hal 526

- d. .arts, untuk badan-badan yang bergerak dibidang seni dan budaya ;
- e. .rec, untuk badan yang bergerak di sektor rekreasi dan hiburan;
- f. .info, untuk badan-badan yang menawarkan jasa informasi ;
- g. .nom, untuk badan-badan yang menginginkan *nomenclature* (tata nama) yang bersifat pribadi.

Indonesia yang memiliki *country code Top Level Domain .id*

memiliki struktur sebagai berikut ;

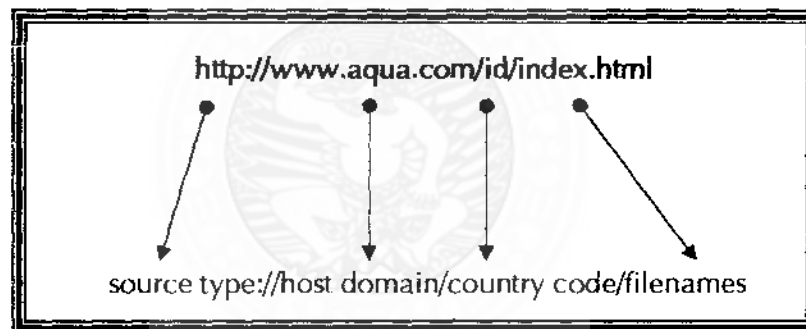
DT2 (Domain Tingkat 2) yang berada di bawah ccTLD-ID :

1. DT2-AC.ID - Untuk lembaga pendidikan yang sekurangnya memiliki program Diploma 1 tahun (D1), dan beroperasi sesuai dengan perundangan yang berlaku, termasuk didalamnya Perguruan Tinggi yang bukan di bawah naungan Ditjen Dikti Depdikbud (DIKTI), seperti IAIN, Akademi Departemen, dan lain-lain.
2. DT2-SCH.ID yang diperuntukkan bagi sekolah seperti - TK, SD, SMTP, SMU, SMK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah serta Lembaga Pendidikan yang berada di bawah naungan PLSM DepDikBud, seperti Lembaga Kursus dan sejenis.
3. DT2-CO.ID - Untuk Badan Usaha yang mempunyai badan hukum sah serta memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau badan hukum sah yang berbentuk PT, PK, atau Firma yang memiliki akte serta izin usaha yang terkait.
4. DT2-GO.ID - Khusus untuk Lembaga Pemerintah Republik Indonesia
5. DT2-MIL.ID - Khusus untuk Lembaga Militer Republik Indonesia
6. DT2-NET.ID - Khusus untuk perusahaan penyelenggara yang akan memiliki pelanggan eksternal yang bukan merupakan anggota organisasi tersebut. Perusahaan harus merupakan badan hukum sah yang memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau badan hukum sah yang berbentuk PT, PK, atau Firma yang memiliki akte serta izin usaha yang terkait.
7. DT2-OR.ID - Untuk segala macam organisasi yang tidak termasuk dalam kategori DTD lainnya seperti "AC.ID", "CO.ID", "GO.ID", "MIL.ID", "NET.ID" dan lain-lain.

8. DT2-WEB.ID - Ditujukan bagi badan usaha, organisasi ataupun perseorangan yang melakukan kegiatannya di World Wide Web.⁶

Domain name terdapat dalam sebuah URL (*Uniform Resources Locators*). URL merupakan format penulisan lokasi yang menunjukkan berbagai dokumen dalam www. www (world wide web) adalah fasilitas di internet yang mampu menampilkan informasi secara grafis dan interaktif, yang tersusun dari rangkaian hubungan atau *link* antara satu sumber dengan sumber yang lain. Format penulisan URL adalah sebagai berikut ;

TABEL 3
FORMAT PENULISAN UNIFORM RESOURCES LOCATORS



Annete Orange berpendapat tentang bentuk penulisan sebuah domain name adalah sebagai berikut⁷ ;

“Each domain name is comprised of two elements. In the ‘bt.com’ example given above the latter half, ‘com’ is known as the ‘Top Level Domain’(TLD) whilst the first component, ‘bt’, is termed the ‘Second Level Domain’ (SLD). It is the SLD that companies wish to use their trade marks for. TLDs may be either geographic or non-geographic. The geographic variety are based on

⁶IDNIC, *Struktur ccTLD IDNIC*, terdapat pada situs <http://www.idnic.net.id>, waktu kunjung 6 juli 2003, jam 00:40

⁷Annete Orange, *Developments in the Domain Name System: For Better or for Worse?*, Tulisan pada situs <http://elj.warwick.ac.uk/jilt/99-3/rfts/orange.rtf>, Waktu Kunjung: Tanggal 11 April 2003, jam 01:15:20 WIB

two letter country codes provided by the ISO 3166 standard and indicate the country in which the domain name is registered. Examples of such TLDs include 'uk' for the UK, 'fr' for France and 'us' for the USA and responsibility for their allocation lies with National registries. Here in the UK the entity concerned is 'Nominet' which has even created subdomains to further classify and divide the '.uk' domain name space."

Sistem pendaftaran DNS dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *first come first served*, artinya pihak yang pertama mendaftarkan nama domainnya terlebih dahulu, maka dia yang berhak atas nama domain tersebut. Prinsip yang kedua adalah bahwa dalam sistem domain name hanya dikenal satu nama saja. Misalnya sebuah web site telah terdaftar dan memiliki nama domain www.andri.com, maka pihak lain tidak dapat mendaftarkan web site dengan nama domain www.andri.com lagi.

Prinsip *first come first served* sebenarnya baik sekali karena bertujuan agar setiap pemohon domain name diperlakukan dengan fair, namun ketiadaan peraturan yang melindungi nama-nama atau merek tertentu yang sudah dilindungi oleh hukum, menjadikannya suatu permasalahan baru yaitu timbulnya sengketa di antara pemohon domain name yang sama.

Dalam teknis penggunaan nama domain ada hal yang perlu diperhatikan yaitu menyangkut pemilihan nama domain yang harus dibuat semenarik dan sesedehana mungkin agar mudah diingat. Misalnya www.astaga.com, www.rendang.com, www.bekas.com dan lain-lain. Keharusan tentang keunikan setiap domain name adalah untuk kepentingan kejelasan alamat masing-masing perusahaan atau individu karena di internet

seperti telah dijelaskan tadi akan menunjukkan *IP Address* dan akan menuju ke jaringan dan komputer tertentu.

Untuk pengaturan penamaan situs internet, telah terbentuk suatu lembaga otoritas internet yang berwenang menangani masalah IP Address, serta manajemen sistem *domain name* yang bernama *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), sedangkan untuk Indonesia masalah registrasi ditangani oleh *Indonesian Network Information Center* (IDNIC)⁸. Setelah seseorang atau badan hukum membuat domain name, maka agar dapat dipergunakan, domain name tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu kepada lembaga non profit yang telah mendapat akreditasi dari ICANN. Untuk katagori Top Level Domain yang bersifat umum contohnya, pendaftaran ditangani oleh INTERNIC (*Internet Network Information Center*)⁹. Perjanjian pendaftaran nama domain harus berisi ketentuan yang menyangkut hak dan kewajiban dari pendaftar dan administrator. Ketentuan itu termasuk mengenai pembayaran, pembaharuan, pendaftaran, dan tanggungjawab administrator. Setelah sebuah domain di daftarkan dan mendapat *account number* maka domain name tersebut sudah dapat dioperasikan dan dapat diakses oleh seluruh pengguna internet dari berbagai belahan dunia.

⁸ Edmon Makarim, *Komersialisasi Internet*, Tulisan versi elektronik pada situs <http://www.haki.ikht.org/daftar/arsip.htm>, Waktu Kunjung: Hari Minggu, 17 Nopember 2002, 02:25:20 WIB

⁹ OK. Saidin, *Op.Cit*, hal 525

B. Konflik Hukum Antara Merek Dan Domain Name Dalam Jaringan Internet

Kita tentu telah mengenal ungkapan yang dilontarkan oleh seorang sastrawan Inggris yang terkenal yaitu Shakespeare, ia pernah melontarkan sebuah pertanyaan "What's in a name?" atau dalam bahasa Indonesia dapat berarti "apa arti sebuah nama?". Jawaban dari pertanyaan ini bisa bermacam-macam. Begitu juga halnya dengan merek. Jika anak-anak ditanya apa itu *Mc Donald's*, mereka pasti menjawab *Mc Donald's* adalah hamburger, kentang, ice cream cone. Sedangkan bagi remaja, *Mc Donald's* adalah sebuah tempat yang mengasyikkan untuk nongkrong dan bersantai. Apa arti dari suatu merek dagang? Merek dagang dalam undang-undang merek dinyatakan sebagai suatu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Itu sebabnya merek bagi para pelaku usaha mengandung berbagai makna. Merek dagang bisa berarti suatu aset, property dan omzet penjualan bagi para pelaku usaha. Misalnya sebuah keluarga telah terbiasa menggunakan kecap dengan merek "Manis" misalnya, bisa dipastikan apabila keluarga tersebut akan membeli kecap di toko, yang dicari pertama adalah kecap dengan merek "Manis". Merek dalam hal ini berfungsi sebagai identitas dan omzet penjualan bagi pengusaha. Coba bayangkan bagaimana jadinya apabila seluruh barang yang diperdagangkan tidak memiliki merek

atau tanda sebagai pembeda dengan barang lainnya, tentu konsumen akan mengalami kesulitan untuk memilih barang dengan kualitas yang diinginkan.

Seiring berkembangnya teknologi, pola promosi pun berkembang. Awalnya adalah promosi dilakukan pada media massa cetak seperti majalah dan koran, kemudian berkembang lagi pada media elektronik seperti radio dan televisi. Ketika teknologi komputer mulai berkembang ditandai dengan kemunculan *Interconnection Networking* atau yang lebih kita kenal dengan Internet, maka para pelaku usaha mulai melihat internet sebagai media promosi dan informasi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan dan bahkan transaksi jual belipun telah dapat dilakukan melalui internet. Pelaku usaha yang menyadari betapa efisien dan efektifnya berpromosi di internet, mulai membuat website yang berisi tentang informasi dan promosi dari produk-produknya. Agar para pengguna internet tidak salah menuju ke alamat internet yang lain, maka digunakan domain name yang telah dikenal luas oleh masyarakat, jarang ada perusahaan yang menggunakan nama perusahaannya sebagai domain name. Contohnya PT. Tirta Investama sebagai produsen air mineral kemasan dengan merek "AQUA", mereka tidak akan memilih nama domainnya www.tirtainvestama.com dengan pertimbangan bahwa nama perusahaan PT. Tirta Investama kurang dikenal orang, tetapi apabila dipilih nama www.aqua.com, orang akan berasumsi bahwa alamat tersebut adalah milik produsen air mineral kemasan dengan merek "AQUA", dan berharap dalam website tersebut akan ditemui informasi-informasi yang berkenaan dengan

AQUA. Berdasarkan hal ini, maka pemilihan domain name bagi suatu perusahaan yang produknya telah dikenal luas oleh masyarakat dengan merek tertentu, cenderung menggunakan kata-kata dari merek yang sudah terkenal tersebut daripada menggunakan nama perusahaannya. Dapat dicontohkan di sini misalnya, www.cocacola.com, www.nokia.com, www.sariayu.com dan lain sebagainya.

Kurangnya kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya internet sebagai media promosi dan informasi produknya ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari domain name tersebut. Hal ini dapat dibuktikan pada kasus merek dagang Mc Donald's. Kasus ini berawal dari penelitian seorang penulis bernama Joshua Quittner yang meneliti perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan merek dagangnya sebagai domain name. Berdasarkan penelitian tersebut ternyata perusahaan Mc Donald's Corporation belum mendaftarkan merek dagangnya sebagai domain name. Kemudian Quittner mendaftarkan domain namanya sendiri dengan nama www.ronald@mcdonald.com¹⁰, padahal seperti kita ketahui Quittner tidak memiliki hubungan apapun dengan Mc Donald's Corporation sebagai pemegang hak atas merek dagang Mc Donald's. Ketika Mc Donald's Corporation bermaksud mendaftarkan domain namanya dengan mcdonald.com, seketika itu pula ditolak oleh badan registrasi domain name karena berkenaan dengan prinsip yang dianut oleh

¹⁰ Annete Orange, *Op.Cit*

registrasi domain name yaitu prinsip *first come first served*. Pada prinsip tersebut dikatakan bahwa pendaftar domain name dengan nama tertentu yang pertama kali yang akan diakui, sehingga jika setelah itu ada pendaftar lain yang bermaksud akan menggunakan nama yang telah didaftarkan, maka seketika nama tersebut akan ditolak penggunaannya. Untuk kasus Mc Donald's Corporation, pihak Quittner mau menyerahkan domain namanya dengan sejumlah imbalan uang yang jumlahnya jauh lebih tinggi dari biaya registrasi pertama kali oleh Quittner. Permasalahan tentang domain name ini ternyata sudah sering kali terjadi, misalnya lagi adalah kasus yang menimpa Sony yang terjadi di Prancis, dimana ada seorang pelaku usaha yang menggunakan sony-france.com dan sony-fr.com sebagai domain namanya, padahal dirinya tidak ada hubungan apapun dengan Sony sebuah merek barang-barang elektronik terkenal dari Jepang¹¹. Dennis Toeppen bahkan telah mendaftarkan sebanyak 240 merek terkenal sebagai domain name dengan harapan jika diperlukan oleh si pemilik merek, dia akan memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan dari penyerahan domain name terdaftar tersebut¹². Berdasarkan catatan pada World Intellectual Property Organisation (WIPO), penyalahgunaan domain name juga ada yang menyangkut nama seseorang seperti yang disajikan pada tabel berikut ;

¹¹ *Ibid.*

¹² OK.Saidin, *Op.Cit.*, hal 527

WHO Case Number	Domain Name
D2000-0210	juliaroberts.com
D2000-0229	choyongpil.com
D2000-0235	jeannettewinterson.com
D2000-0357	merlenorman.net
D2000-0364	jimihendrix.com
D2000-0480	jamespurdey.com
D2000-0486	tinaturner.net
D2000-0596	sting.com
D2000-0598	danmarino.com
D2000-0658	nikcarter.com nikcarter.net nikcarter.org
D2000-0661	philipberber.com
D2000-0667	bertieahern.com bertieahernsucks.com
D2000-0673	samfrancis.com
D2000-0741	peterbilttruck.net
D2000-0749	davidvalls.com
D2000-0794	sade.com
D2000-0847	madonna.com
D2000-0867	isabelle-adjani.net
D2000-0846	lanceowen.com
D2000-0880	michaelfeinstein.com michaelfeinstein.net purefeinstein.com
D2000-0926	siralexferguson.com siralexferguson.net siralexferguson.org siralex-ferguson.com sir-alex-ferguson.com
D2000-0944	harveynorman.net harveynorman.org
D2000-0945	harveynorman.com
D2000-0989	alaindel.com
D2000-1000	bridgetjones.com
D2000-1058	frankdeboer.com
D2000-1059	michaelreiziger.com
D2000-1060	winstonbogarde.com
D2000-1061	jaapstam.com
D2000-1066	geraldsibon.com
D2000-1067	roymakaay.com
D2000-1068	pierrevanhooijdonk.com
D2000-1083	bridgetmoynahan.net
D2000-1134	rickyskaggs.com
D2000-1313	edwardvanhalen.com
D2000-1410	windsornewton.com
D2000-1415	nicholekidman.com

	nicolekidmanmude.com
D2000-1459	davidgilmour.com
D2000-1468	martyrodriguez.com
D2000-1479	talalabughazaleh.com
D2000-1532	brucespringsteen.com
D2000-1549	billyconnolly.com billyconnelly.com
D2000-1619	backstreetboys.com backsreetboys.com backstreetboypics.com backstreetboypictures.com bakstreetboys.com backstretboys.com bacstreetboys.com backtreetboys.com backstreetsboys.com backsteetboys.com backstreetboyz.com
D2000-1621	billwithers.com
D2000-1628	juliebrown.com
D2000-1649	rosamontero.com
D2000-1650	joseluissampedro.com
D2000-1654	tammy.com
D2000-1673	venusandserenawilliams.com venusandserenawilliams.net venusandserenawilliams.org
D2000-1697	lorenzosilva.com
D2000-1734	barrydiller.org
D2000-1741	rosiesmccalls.com rosiesmccals.com rosiesmccall.com rosiemccalls.com
D2000-1742	rosiesmccalls.com
D2000-1756	robertbary.com
D2000-1838	celinedion.com
D2001-0012	katebets.com
D2001-0059	patriciaford.com patricia-ford.com
D2001-0071	laresaintclair.com
D2001-0121	julianbarnes.com
D2001-0122	louisdebernieres.com
D2001-0123	antonybeevor.com
D2001-0152	roddydoyle.com
D2001-0196	dustin-hoffman.com
D2001-0197	dustinhoffman.com
D2000-0209	margaretdrabble.com
D2001-0241	hughhefner.com
D2001-0258	ledzeppelin.com
D2001-0298	preysler.com
D2001-0539	leonardasper.com leonardasper.net leonardasper.org
D2001-0540	izzyasper.com izzyasper.net

	izzyasper.org
D2001-0600	georgemarie.com
D2001-0639	marcelospel.com
D2001-0647	royharper.com
D2001-0654	backstreetboys.com backstreetboys.com backstreetboyspics.com backstreetboyspictures.com backstreetboys.com backstreetboys.com backstreetboys.com backstreetboys.com backstreetboys.com backstreetboys.com backstreetboys.com backstreetboys.com backstreetboys.com
D2001-0659	mariah-carey.com
D2001-0710	xavihernandez.com
D2001-0752	pinkfloyd.com
D2001-0847	tom-cruise.com
D2001-0907	talalabughazaleh.org talalabughazaleh.com talalabughazaleh.net aldarauditbureau.com

Sumber : Situs <http://wipo2.wipo.int/process2/report/index.html>. Waktu Kunjung:
Tanggal 4 April 2003 jam 00:11 WIB

Pada penghujung tahun 2000 sengketa masalah domain name semakin banyak terjadi, di Amerika Serikat misalnya, sampai Agustus 2000 saja telah terjadi kurang 1.400 kasus yang melibatkan lebih dari 2.500 domain name yang berbeda¹³. Sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa mengenai domain name ini ICANN telah menyusun suatu prosedur penyelesaian sengketa yang berupa lembaga yang dinamakan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Persyaratan-persyaratan

¹³ Electronic Frontier Foundation's, *Internet Address & Domain Name Disputes*, tulisan pada Situs http://www.eff.org/pub/intellectual_property/internet_address_disputes/, Waktu Kunjung : Tanggal 11 April 2003, Jam 02:27 WIB

agar sengketa domain name dapat dibawa ke UDRP adalah sebagai berikut¹⁴;

- domain name yang disengketakan serupa atau sangat mirip dengan *trade mark* atau *service mark* yang dimiliki oleh pihak yang meng-*complain* ;
- pemegang domain name tidak punya hak atau kepentingan yang nyata atas nama yang dipersengketakan ;
- nama domain tersebut telah didaftarkan dan digunakan dengan itikad buruk (*bad faith*).

Charlotte Waelde menyatakan bahwa ada tiga hal yang dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan hukum di bidang merek akibat pemakaian domain name di internet¹⁵;

Pertama, perselisihan muncul jika ada pihak yang secara sengaja mendaftarkan sebuah domain name yang menurutnya akan diminati orang. Pada modus operandi ini biasanya pihak yang mendaftarkan adalah berasal dari pihak di luar perusahaan atau pemilik hak atas merek yang digunakan sebagai domain name tersebut, berarti dia tidak memiliki hubungan apapun dengan si pemilik merek. Modus ini terjadi pada kasus Mc Donald's, dengan didaftarkannya nama Mc Donald's sebagai domain name, Quittner sebagai pendaftar nama Mc Donald's (yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Mc Donald's Corporation) menjadi domain name berharap akan mendapat keuntungan yang besar ketika Mc Donald's Corporation meminta hak untuk mengoperasikan domain name tersebut kepadanya. Modus operandi ini timbul karena adanya oknum yang ingin memperoleh keuntungan, strategi ini digunakan dengan memanfaatkan kelemahan asas pendaftaran domain

¹⁴ Edmon Makarim, *Op.Cit*

¹⁵ Indonesia Australia, *Hak-Hak Kekayaan Intelektual*, Tingkat Dasar, Diselenggarakan oleh Asian Law Group Pty Ltd, 2001

name yaitu *first come first served*. Sebagai konsekuensi dari asas ini, pendaftaran *mcdonalds.com* yang dilakukan oleh Quittner telah menutup kemungkinan bagi Mc Donald's Corporation untuk menggunakan nama tersebut sebagai domain namanya. Konsekuensi ini sudah disadari betul oleh Quittner, yang sudah memperkirakan bahwa Mc Donald's Corporation pasti gagal mendaftarkan domainnya. Solusi terbaik adalah Mc Donald's Corporation membeli domain name yang telah didaftarkan oleh Quittner tersebut. Perbuatan mendaftarkan domain name dari nama-nama perusahaan maupun merek produk terkenal milik pihak lain tanpa izin dengan tujuan untuk menjual kembali domain name tersebut kepada pihak yang berhak menggunakannya dinamakan *Cybersquatting*.

Kedua, perselisihan muncul ketika ada salah seorang pihak yang mendaftarkan sebuah domain name yang sama atau mirip dengan merek orang lain dengan maksud akan digunakan sendiri oleh si pendaftar. Modus ini terjadi pada kasus yang telah dicontohkan di atas yaitu kasus merek Sony yang didaftarkan oleh seorang pelaku usaha di Prancis sebagai domain name. Kasus yang lain misalnya kasus yang terjadi di Indonesia yang menimpa produsen minuman suplemen *ExtraJoss* (kasus ini tidak masuk ke pengadilan), dimana ada salah satu pihak yang mendaftarkan domain namanya hampir sama atau mirip dengan merek *ExtraJoss*. Perbedaannya terletak pada penulisan kata *ExtraJoss*. Merek yang terdaftar atas merek dagang *ExtraJoss* adalah dengan penggunaan 2 (dua) huruf "s" di bagian belakang kata, sedangkan kata yang digunakan oleh oknum tersebut adalah

dengan penggunaan 1(satu) huruf "s" di bagian belakang sehingga penulisannya menjadi www.extrajoss.com, ketika diteliti, domain name itu tidak menuju kepada website milik produsen Extrajoss, melainkan menuju ke salah satu situs porno (sekarang sudah tidak aktif lagi). Katagori kedua ini bisa dikatakan memiliki cara yang lebih halus dibanding dengan katagori yang pertama, karena pembuatan domain name yang mirip atau menyerupai nama perusahaan atau merek produk yang terkenal tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, melainkan untuk kepentingan sendiri. Modus operandinya seperti telah dijelaskan bahwa ada pihak yang membuat nama yang sekilas nampak sama dengan suatu produk, merek atau nama perusahaan yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyesatkan para pengguna internet dengan memanfaatkan ketidaktelitian mereka agar para pengguna internet lebih banyak mengakses informasi yang disediakan pada website yang bersangkutan. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa kemiripan sebuah domain name dengan sebuah nama merek, produk atau nama perusahaan, maka semakin banyak para pengguna internet yang akan mengakses domain name dari situs tersebut. perbuatan seperti ini disebut dengan *Typosquatting*.

Katagori yang ketiga adalah ketika pendaftaran domain name dilakukan oleh salah satu pihak berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa disadari ternyata memiliki kesamaan dengan merek perusahaan lain namun dalam katagori kelas barang dan jasa yang berbeda. Contoh adalah kasus pendaftaran merek "Prince" antara *Prince PLC. v Prince Sportswear*

Group dimana Prince PLC adalah perusahaan di bidang IT Service Provider yang berkedudukan di Inggris, sedangkan Prince Sportswear Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang baju-baju olahraga yang sama-sama menggunakan domain name prince.com¹⁶. Katagori ketiga ini adalah hal yang sebetulnya cukup rumit, dimana orang dengan tanpa sengaja dan tanpa maksud apapun mendaftarkan sebuah domain name yang ternyata memiliki kesamaan dengan nama, merek, atau nama perusahaan orang lain yang berdomisili di lain tempat. Bisa jadi penyebab timbulnya konflik disini diakibatkan perbedaan sistem pendaftaran domain name dengan sistem pendaftaran merek. Secara universal Undang-Undang Merek memperbolehkan seseorang untuk mendaftarkan sebuah merek yang sama dengan merek orang lain asalkan tidak berada dalam kelas barang dan jasa yang sama. Lain halnya dengan sistem pendaftaran domain name, jika sebuah nama telah dipilih seseorang untuk digunakan sebagai domain name, maka pihak lain walau dari lapangan bisnis yang berbeda atau jika dalam istilah Undang-Undang Merek dinyatakan dalam kelas barang dan jasa yang berbeda, tidak dapat menggunakan nama yang sama dengan pendaftar pertama.

Dari uraian di atas, maka jelas ada kecenderungan timbul konflik hukum antara merek yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual dengan domain name hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kasus-kasus yang telah dipaparkan. Di Indonesia kasus yang berkenaan dengan konflik

¹⁶ Annete Orange, *Op.Cit*

antara merek dengan domain name yang masuk ke pengadilan adalah kasus mustikaratu.com, sebenarnya apabila dilakukan penelitian kita akan banyak menemukan domain-domain name di Indonesia yang rawan akan konflik dengan merek yang telah ada atau telah didaftarkan, tetapi para pemilik hak atas merek cenderung membiarkan atau bahkan menganggap hal tersebut tidak ada, hal ini mungkin disebabkan kekosongan peraturan yang menyangkut penyelesaian kasus sengketa domain di Indonesia.

C. Pengakuan Hak Atas Merek Dalam Penggunaan Domain Name

Seperti kita ketahui Internet bagi negara kita merupakan sesuatu yang relatif masih baru, internet berkembang di Indonesia baru sekitar 10-15 tahun yang lalu. Dengan menggunakan internet, tidak hanya sekedar data atau informasi tertulis saja yang dapat diperoleh dan dipertukarkan, tetapi juga suara dan gambar, bahkan internet bisa dikatakan sebagai dunia yang bebas, disana kita bisa dengan sesuka hati memperolok individu tertentu, memfitnah dan lain-lain tanpa rasa takut akan diperkarakan ke pengadilan oleh orang yang merasa dirugikan. Internet sering juga disebut dengan sebutan *Virtual World* atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan dunia maya. Dunia maya ini telah mengubah kebiasaan banyak orang, yaitu orang-orang yang dalam kehidupannya terbiasa menggunakan internet karena kemudahan-kemudahan yang serba instan yang ditawarkan oleh internet. Berbelanja, mengirim surat, mengirim lamaran kerja, membaca koran, bertransaksi dengan bank, berkonsultasi dengan para pakar tentang

ekonomi, hukum keuangan, melihat film, mendengarkan radio dan lain-lain, itu semua dengan sangat mudah dapat kita lakukan di hadapan komputer rumah kita (*Home PC*) dengan sekali klik pada mouse. Lihatlah betapa internet menawarkan kemudahan-kemudahan bagi kehidupan kita sehari-hari tanpa harus meninggalkan rumah atau bahkan tempat duduk kita. Ada komentar menarik yang dilontarkan oleh Karim Benyekhlef yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini¹⁷, Karim berpendapat, bahwa seseorang tidak dapat dikatakan sudah memahami betul fenomena mengenai dunia maya apabila pemahamannya hanya terbatas pada unsur-unsur teknik dunia maya dan belum menyadari tentang masalah-masalah hukum dari dunia maya itu. Ada sementara pihak berpendapat bahwa karena internet merupakan dunia maya, maka hukum yang ada pada dunia nyata tidak berlaku. Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh sementara pihak tersebut, maka timbul kebingungan mengenai apakah hukum yang ada di dunia nyata seperti hukum perdata dan hukum pidana tidak berlaku dalam dunia maya? Banyak pengguna internet yang memiliki pandangan bahwa dunia internet tidak memiliki hukum dan sebaiknya Pemerintah tidak boleh mencampuri dan memasuki dunia internet. Akan tetapi perlu diingat bahwa memang benar dalam dunia maya kita diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam berinteraksi dengan sesama manusia dari belahan dunia yang lain. Dalam berinteraksi tersebut sesuai dengan kemajuan teknologi internet, kita

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *E-Commerce Tinjauan Dari Perspektif Hukum*, Tulisan pada Buku *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun Mariam Darus Badruzaman*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 336

juga mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, dimana perbuatan-perbuatan hukum itu bisa saja melanggar hak orang lain. Maka dari itu penulis berpendapat dalam dunia maya tetap diperlukan adanya peraturan hukum, dan peraturan tersebut dapat ditegakkan apabila dilanggar. Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah apakah sama hukum yang berlaku pada dunia nyata dengan dunia maya ? Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa ;

“Oleh karena interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi melalui atau di dunia maya adalah sesungguhnya interaksi antara sesama manusia dari dunia nyata dan apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum melalui atau di dunia maya itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata”¹⁸.

Pada saat penelitian ini dilakukan, peraturan tentang domain name memang belum ada, tetapi apakah kita hanya bertopang dagu saja menunggu peraturan tersebut dikeluarkan, di lain pihak kasus tentang konflik antara domain name dengan merek telah terjadi seperti misalnya kasus *mustikaratu.com* (merupakan kasus domain pertama yang masuk ke pengadilan), kemudian kasus *klik bca*, kasus *bank mandiri* dan lain-lain. Mengingat telah muncul kasus di bidang ini, tentunya kita harus mencari hukum apa yang mampu mengakomodasi hal ini. Mengenai instrumen hukum ini, ada dua pendapat yang saling bertentangan, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa konflik antara domain name dengan merek tidak dapat

¹⁸ *Ibid.*, hal 338

dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan tentang merek tetapi dapat dimasukkan dalam bidang hukum perdata dan pidana. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa konflik ini dapat diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Merek.

Pendapat yang pertama dipelopori oleh seorang aktivis HAKI yaitu Edmon Makarim yang berpendapat bahwa dalam menghadapi permasalahan ini sepatutnya yang menjadi fokus permasalahan adalah iktikad tidak baik (*bad faith*) dari si *Registrant* dalam memperoleh Domain Name itu sendiri ataupun penggunaan Domain Name yang dilakukan secara tidak patut (*improperly used*), bukan kepada keberadaan *Domain Name* yang dianggap berfungsi sebagaimana layaknya merek dalam lingkup perdagangan dan Industri. Kedua pernyataan tersebut jelas harus dibedakan karena penekanan dan pokok permasalahannya sangatlah berbeda konstruksi hukumnya ataupun nuansa hukum yang mendasarinya (*legal sense*)¹⁹. Jadi seharusnya dalam hal ini pendekatannya adalah sangat kasuistis, sehingga jika seseorang ingin mengajukan Nama Domain ia cukup melaksanakan kewajiban formilnya saja. Kewajiban substansiil yang harus dilakukannya hanyalah terbatas kepada kejelasan status subyek hukumnya (*legal identity*) saja, bukan kepada pemeriksaan berhak atau tidaknya orang tersebut atas Nama Domain yang dipintakannya. Oleh karena itu, pihak Registrar sebenarnya tidak dapat mempersyaratkan bahwa si *Registrant* harus melakukan proses yang bersifat substansiil sebagaimana layaknya pemeriksaan merek atau

¹⁹ Edmon Makarim, *Op.Cit*

mencoba menarik koneksi pemeriksaannya ke dalam database merek ataupun sebaliknya. Hal tersebut adalah bersifat terlalu berlebihan, sekiranya kita tidak dapat mengatakannya sebagai salah kaprah ataupun *over-rule*. Sekiranya hal tersebut akan terus dilakukan maka para *Registrant* akan pergi ke *Registrar* lain, jika ia ccTLD's maka dapat dibayangkan warga negara kita lebih menyukai *server* luar negeri dibandingkan server dalam negeri. Selain itu, maka si *Registrar* secara hukum akan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kelalaiannya jika ada keberadaan domain name yang bertentangan dengan Merek. Hal ini tentunya harus diperhitungkan untung dan ruginya oleh si *Registrar* tersebut. menurut Edmon, Berkaitan dengan kasus sengketa Nama Domain sudah mulai merebak di Indonesia, maka berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, telah terlihat jelas bahwa perangkat perundang-undangan yang dapat digunakan adalah:

- untuk kasus-kasus *cybersquatting* dan *domain hijacking* dengan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Pidana Umum, seperti misalnya **pasal 382 bis KUHP** tentang Persaingan Curang, **pasal 493 KUHP** tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan Umum, **pasal 362 KUHP** tentang Pencurian, dan **pasal 378 KUHP** tentang Penipuan; dan
- pasal 22 dan 60 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk tindakan *domain hijacking*.²⁰

²⁰ *ibid*

Selanjutnya menurut pendapat seorang pengamat HaKI yang lain, Insan Budi Maulana yang menyimpulkan bahwa UU Merek tidak secara tegas mengatur *domain name*. Hal ini dikarenakan UU Merek dimaksudkan bukan untuk mengatur *domain name*, melainkan memberikan perlindungan terhadap pemilik atau pemegang merek dagang dan jasa terdaftar. "UU Merek belum mencantumkan tentang pemakaian merek terdaftar dalam *domain name* akan dikenakan sanksi," kata Insan²¹.

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa dalam kasus penggunaan merek terdaftar sebagai *domain name* dapat diselesaikan dengan UU Merek, Ari Juliano Gema²² salah satu pendukung pendapat ini mengemukakan bahwa berdasarkan UU Merek, yang dimaksud Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan Hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. *Domain name* yang berupa nama, susunan huruf, kata

²¹ Hukumonline, *UU Merek Tidak Mengatur Domain Name*, Berita pada situs <http://www.hukumonline.com>, Waktu Kunjung : Hari Minggu, 17 Nopember 2002, 02:30:35 WIB

²² Ari Juliano Gema, *Domain Name Sebagai Obyek Hak Atas Kekayaan Intelektual*, tulisan versi elektronik pada situs <http://www.hukumonline.com>, Waktu Kunjung : Hari Minggu, 17 Nopember 2002, 02:10:15 WIB

atau angka, dan seringkali juga dikombinasikan dengan susunan warna dan gambar, dapat dikategorikan sebagai merek apabila memiliki daya pembeda dengan domain name lain dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Domain name sebagai merek ini akan berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan dengan domain name lain dan juga sebagai alat promosi bagi produk yang dihasilkannya. Selanjutnya Praktisi HKI, JB Lumenta, mengemukakan²³ bahwa sebetulnya untuk kasus *domain name* yang pendaftar (*registrant*) *domain name* maupun pemilik merek adalah sama-sama warga negara atau badan hukum Indonesia seperti kasus *mustika-ratu.com*, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek di bawah yurisdiksi Indonesia sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum. Menurut Lumenta, Pasal 76 soal gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek serta tuntutan pidana berdasarkan pasal 90, dapat digunakan, yang penting syarat-syaratnya dipenuhi, yang dimaksud dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Lumenta adalah, pertama, adanya bukti bahwa penggugat memiliki hak yang sah atas merek terkait, yakni melalui pendaftaran atau pemakaian pertama. Tanggal pendaftaran atau pemakaian pertama ini harus lebih dulu dari tanggal efektif pendaftaran *domain name* tersebut. Syarat kedua, *domain name* tersebut memiliki persamaan keseluruhan atau pada pokoknya (*identical or confusingly similar*) dengan merek pihak yang merasa

²³ Hukumonline, *Kasus Domain Name Dapat Diproses Dengan UU Merek Baru*, Berita pada situs <http://www.hukumonline.com>, Waktu Kunjung : Hari Rabu, 20 Nopember 2002, 01:07:35 WIB

dirugikan. Syarat ketiga, pihak *registrant* tidak cuma sekadar mendaftarkan *domain name* tersebut, tetapi juga menggunakannya untuk memperdagangkan barang/jasa yang sejenis. Namun untuk merek terkenal, unsur persamaan jenis barang/jasa dapatlah dikesampingkan. Syarat keempat, pihak *registrant domain name* mendaftarkan dan memakai *domain name* dengan itikad buruk. Syarat ini, menurut Lumenta, adalah syarat yang terpenting yang dapat ditunjukkan oleh keadaan-keadaan tertentu. Misalnya untuk menjual, menyewakan, atau mengalihkan registrasi *domain name* kepada pemilik merek yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang saling bertentangan tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa belum ada kesepakatan dari para sarjana tentang apakah *domain name* dapat dimasukkan atau termasuk dalam rezim hukum merek ataukah tidak. Ada baiknya kita membandingkan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat, modul yang dibuat oleh Sharie Mendrey di bawah bimbingan Professor William W. Fisher III dari Fakultas Hukum Universitas Harvard menyatakan bahwa ;

The US Patent and Trademark office has issued guidelines for registering domain names as trademarks. In Examination Guide No. 2-99, the USPTO indicated that domain names will be treated much like '800' numbers in applications for trademark status. The gTLD as well as the beginning of the URL (<http://> or www) will be treated as prefixes rather than source identifications. Thus, the gTLD will be treated much like "Inc." is treated for "real space" trademarks. For example, terms which cannot be registered under existing trademark law because they are generic terms would not gain registrable status by adding the gTLD. Thus hats.com would not be registrable for a site that sells hats.

Whether a domain name will be considered a trademark will depend largely on who is making the ultimate determination. It is possible

that in the Sixth Circuit a domain name owner would be required to prove that it is used in a capacity beyond mere addressing. Other courts, however, have indicated that domain names almost always represent more than a mere communications tool and that these names have significant corporate value. Under this conception, it would be easier to demonstrate that the domain name acts as more than a mere web site address. A domain name does not merit trademark protection until it is used in a public manner that creates an association by the public with the mark's owner. A domain name can be registered as a trademark if it is used as a trademark, but not if it is used merely as an address. Similarly, web sites that serve only as advertisement for a company's products will not merit trademark status. Use of the domain name or mark in a banner prominently displayed on the web page, however, may be sufficient use of the mark.²⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba untuk membahasnya berdasarkan pemikiran penulis sendiri. Dasar pemikiran penulis adalah pertama, berdasarkan definisi merek yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan definisi tersebut terdapat beberapa elemen dari merek yaitu ;

- merek adalah tanda ;
- memiliki daya pembeda ;
- digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

²⁴ Sharie Mendrey under the supervision of Professor William W. Fisher III., *Domain Names and Trademarks*, tulisan versi elektronik terdapat pada situs <http://cyber.law.harvard.edu/property/domain/main.html>, waktu kunjung hari minggu tanggal 6 juli 2003 jam 00:28 WIB

Merek merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Pengelompokan hak atas kekayaan intelektual lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut²⁵ ;

- a. Hak Cipta (*Copy Rights*), yang terbagi lagi menjadi dua bagian, yakni ;
 - ❖ Hak cipta dan
 - ❖ Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta (*neighbouring rights*)
- b. Hak milik (baca : hak kekayaan) perindustrian (*Industrial Property Rights*)

Merek dalam era perdagangan global berperan sangat penting dalam menjaga persaingan usaha tidak sehat, karena dengan merek produk barang atau jasa yang sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta terjaminnya bahwa produk tersebut adalah asli atau original. Kadangkala seseorang membeli suatu barang yang dilihat pertama kali adalah merek dari barang tersebut, atau bahkan ada kecenderungan orang membeli suatu barang dengan merek tertentu karena gengsi, maka dari itu merek merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga persaingan usaha agar tetap sehat. Hal ini sejalan dengan konsiderans Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disingkat dengan UUM) bagian menimbang butir a, yang menyatakan ;

“Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat”²⁶

²⁵ OK. Saidin, *Op. Cit*, hal 13

²⁶ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Jakarta, 1 Agustus 2001.

Merek menurut ketentuan Pasal 1 UUM adalah ;

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

Merek memiliki beberapa fungsi, yaitu²⁷ ;

- Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
- Sebagai alat promosi , sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya.
- Sebagai jaminan atas mutu barangnya.
- Menunjukkan asal barang/jasa yang dihasilkan.

UUM tidak menyebutkan secara pasti bahwa merek adalah salah satu wujud dari karya intelektual. Sebuah karya yang didasarkan pada olah pikir manusia, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk benda immateril. Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta²⁸. Merek memiliki unsur ciptaan, misalnya desain tulisan, desain logo, desain warna, berarti di dalamnya terdapat hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seninya yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri yang merupakan tanda pembeda.

²⁷ Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Bekerjasama dengan JICA), *Buku Panduan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual* , Departemen Kehakiman RI, Dirjen HAKI, Jakarta, Maret 1999, hal 1

²⁸ OK Saidin, *Op.Cit.*, hal 330

Ada suatu benda yang tidak berwujud yang terdapat dalam hak merek, kita lihat saja betapa orang berbondong-bondong membeli sabun dengan merek "A" misalnya ketimbang membeli sabun dengan merek "B", setiap pembeli sabun "A" memiliki perasaan puas, bangga dan lain-lain, jadi bukan seperti apa yang terlihat atau yang terwujud dalam setiap produk. Bagian yang terlihat atau terwujud itu adalah perwujudan dari hak merek itu sendiri yang ditempelkan pada produk barang atau jasa. Dengan perkataan lain kita tidak dapat merasakan, menikmati merek, tapi benda materilnyalah yang dapat kita nikmati atau rasakan. Merek itu sendiri hanyalah sebuah benda immateril yang tak dapat memberikan apapun secara fisik kepada penggunanya. Hal inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak atas kekayaan intelektual.

Definisi Merek yang diungkapkan oleh UUM sebelumnya dapat kita tarik beberapa unsur bahwa yang dimaksud dengan merek adalah merupakan tanda yang berfungsi sebagai pembeda dari barang atau jasa lain sejenis yang diproduksi oleh orang lain, sebagai jaminan atas kualitas barang yang diproduksi. Setiap tanda yang memiliki daya pembeda dapat ditetapkan sebagai merek²⁹. Dalam salah satu agenda *Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO)* adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*

²⁹ Rahmi Jened, *Perlindungan Merek Di Indonesia*, Majalah Yuridika Volume 17, No.5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September 2002, hal 411

(selanjutnya disingkat dengan Persetujuan TRIP'S) menyatakan bahwa daya pembeda dari suatu merek dapat ditentukan oleh 2 (dua) hal yakni ;

- a. tanda yang dipakai sebagai merek ;
- b. penggunaan yang dikenali oleh konsumen³⁰.

UUM Pasal 1 butir 2 dan 3 mengatur jenis-jenis merek yaitu merek dagang dan merek jasa. Beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya bahwa merek selain dibedakan menurut jenisnya juga dibedakan menurut wujud atau bentuknya. Suryatin berpendapat ada beberapa jenis merek menurut wujudnya, yaitu ;

1. Merek lukisan ;
2. Merek kata ;
3. Merek bentuk ;
4. merek bunyi-bunyian ;
5. merek judul³¹.

Soekardono mengemukakan pendapatnya bahwa tentang bentuk dan wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan ;

- a. cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*bee/ mark*) ;
- b. merek dengan perkataan (*word mark*) ;
- c. kombinasi dari merek atas penglihatan dan perkataan.³²

Rahmi Jened berpendapat secara konvensional merek tampil dalam wujud ;

- a. Gambar, contoh : piktorial Gudang Garam ;
- b. Nama, contoh : Piere Cardin, Rudi Hadisuwarno ;

³⁰ *Ibid*, hal 411

³¹ Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal 87

³² Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983., hal 165-167

- c. Kata-kata, contoh : Djarum, Marlboro ;
- d. Huruf-huruf, contoh : ABC ;
- e. Angka-angka, contoh : 234³³.

Selanjutnya Rahmi Jened mengutip pendapat Michael Small dalam bukunya *"Domain Names"* bahwa dalam perkembangannya merek tampil dalam beberapa wujud atau bentuk lagi, yakni³⁴ ;

- a. Aroma (*scent*), contoh : parfum, kartu *Hall Mark* ;
- b. Suara (*sound*), contoh : deru motor besar *Harley Davidson*, nada panggil siaran *BBC* ;
- c. Warna (*colour*), contoh : *Kodak*, yang jika dilihat dari bentuk hurufnya tidak ada keistimewaan tetapi daya pembeda terletak pada warnanya (kuning, hitam, dan merah) ;
- d. Tandatangani (*signature*), tandatangan bisa dipakai sebagai merek, jika benar dibuat oleh orang yang memiliki kewenangan berhak dalam bisnis yang bersangkutan. Tandatangan lazimnya digunakan dalam persekutuan yang berbentuk firma yang merupakan persekutuan non badan hukum dan eksistensinya tergantung pada *firman*nya dan nama persekutuan firma bisa diambil dari para *firman*nya ;
- e. Bentuk (*shape*). Bentuk sebagai salah satu unsur *packaging* dapat dianggap sebagai merek, asalkan dengan melihat bentuknya konsumen sudah berasumsi pada produk tertentu. Di Inggris, perusahaan CocaCola telah mendaftarkan bentuk botol minuman CocaCola sebagai suatu merek³⁵.

Bentuk atau wujud merek akan selalu berkembang dari satu masa ke masa yang lain, akan tetapi ada satu syarat mutlak dari suatu merek agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi itu adalah bahwa merek tersebut harus memiliki daya pembeda yang kuat. Dengan perkataan lain bahwa merek

³³ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hal 413

³⁴ *Ibid.*, hal 413-414

³⁵ OK.Saidin, *Op.Cit.*, hal 347

yang digunakan harus sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan, sehingga konsumen nantinya tidak dirugikan.

Merek sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual harus memiliki sifat keaslian atau *originality* yang artinya bahwa merek sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual harus dihasilkan dari pekerjaan otak (nalar, ratio, intelektual) manusia secara maksimal. Pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual diberikan karena seseorang telah dengan usaha yang optimal dan dengan pemikiran yang maksimal telah menghasilkan sesuatu yang baru bagi kehidupan manusia. Dapat ditarik benang merah dari pernyataan tersebut di atas bahwa merek dari suatu produk adalah dihasilkan dari suatu usaha dan daya intelektual yang tinggi dari seseorang, dan kita harus menghormati usaha dan pemikiran itu. Penghormatan terhadap hak atas merek sebenarnya bukan terletak pada kata-kata atau gambar belaka, tetapi lebih kepada isi yang terkandung dalam kemasan yang diberi label atau merek tersebut. Contohnya Kecap ABC, yang dilindungi oleh hak atas merek bukan terbatas pada kata-kata ABCnya saja tetapi juga ramuan, formula yang menjadikannya kecap dengan merek ABC. Jika kita berpegang hanya pada pernyataan bahwa hak atas merek adalah perlindungan kepada kata-kata atau huruf-huruf yang membentuknya

menjadi sebuah kata-kata merek, maka yang terjadi adalah banyaknya pemalsuan merek seperti yang terjadi sekarang ini. Misalnya Kecap ABC merek atau kata-katanya dibuat persis dengan etiket atau label pada merek yang ditempelkan pada botol Kecap ABC, tetapi formula atau ramuan bahan dasar pembuat kecapnya lain atau dengan kualitas yang lebih rendah. Jadi menurut saya hak atas merek adalah konsekuensi dari suatu hak paten atau hak cipta. Dengan penjelasan ini dapat kita pahami bahwa sebuah kata-kata, huruf, angka, warna yang terempel pada sebuah produk dapat dijadikan sebuah merek yang berfungsi sebagai pembeda dengan barang-barang sejenis yang lain.

Seperti telah dipaparkan di atas, bahwa dengan meluasnya penggunaan internet dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata juga membawa atau menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi kehidupan kita. Salah satunya adalah penggunaan internet dalam sektor perdagangan ternyata juga membawa konsekuensi tersendiri terhadap perlindungan merek. Hal ini akan nampak apabila kita mengaitkan penggunaan internet dengan pemakaian domain name, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mampu mengakomodir kemajuan teknologi ini, khususnya peraturan perundang-undangan tentang merek ?. Untuk menjawab pertanyaan ini sebelumnya kita harus menguraikan apakah domain name dapat kita katagorikan sebagai sebuah merek.

Domain name pada intinya juga memiliki unsur sebagai pembeda, hal ini terbukti pada asas dalam pendaftaran domain name yang mengharuskan bahwa sebuah domain name haruslah unik dan mudah diingat oleh orang. Kemudian asas *first come first served* sebenarnya bertujuan agar para pengguna internet tidak terkecoh dengan alamat yang sama tetapi milik pemilik yang berbeda. Kemudian asas yang ketiga dari pendaftaran domain name adalah hanya satu domain name untuk satu perusahaan, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa domain name. Asas ini mengharapkan sebuah perusahaan yang memiliki sebuah merek terkenal dapat mendaftarkan mereknya tersebut sebagai domain name, sehingga konsumen atau pengguna internet tidak bingung apabila sebuah perusahaan memiliki banyak domain name. Tapi pada kenyataannya banyak perusahaan yang terlambat mendaftarkan merek terkenalnya sebagai domain name, hal ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mengambil banyak keuntungan pribadi. Kriteria merk terkenal (*wellknown trademark*) menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek adalah ;

- ❖ memperhatikan pengetahuan masyarakat ;
- ❖ didasarkan pada reputasi merk terkenal tersebut yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara disertai bukti pendaftaran di beberapa negara (jika ada) ;
- ❖ hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merk yang bersangkutan.

Pengetahuan masyarakat di sini tidak berarti bahwa seluruh masyarakat harus mengetahui dan mengenal merek tertentu agar sebuah merek masuk dalam katagori merek terkenal. Masyarakat di sini adalah *"the relevant sector of the public"* yakni orang-orang yang berhubungan dengan produk untuk mana merek tersebut terkait³⁶.

Jadi jika dalam domain name, seseorang yang berhubungan dengan produk elektronik misalnya, dia akan beranggapan bahwa domain name www.sony.com, adalah milik dari produsen barang-barang elektronik terbesar Jepang. Begitu pula halnya dengan www.mustikaratu.com, dimana Mustika Ratu telah terkenal di Indonesia sebagai sebuah produsen jamu, alat-alat kecantikan, maka ketika ada seseorang yang tidak berkaitan dengan Mustika Ratu (bukan pegawai) membuat sebuah domain name dengan nama www.mustikaratu.com, maka hal ini tentu sangat merugikan pihak Mustika Ratu sebagai pemegang hak merek Mustika Ratu. Begitu pula dengan kasus Mc Donald's, ketika orang tahu alamat www.mcdonalds.com, maka pikiran orang adalah bahwa situs itu akan berisi tentang informasi dari sebuah restoran cepat saji Mc Donald's, bahwa kenyataannya ternyata situs tersebut bukan milik Mc Donald's Corporation dan isi dari web site tersebut bukan tentang Mc Donald's, maka tentunya telah terjadi penggunaan merek terdaftar oleh orang lain yang tidak berhak. Permasalahannya adalah apabila penggunaan merek tersebut ternyata menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril bagi pihak yang berhak atas merek tersebut.

³⁶ Rahmi Jened, *Op.Cit*, hal 418

Jadi disini penulis berpendapat berdasarkan uraian di atas bahwa domain name pada prinsipnya dapat dimasukkan ke dalam rezim hukum merek sambil menunggu terbentuknya ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang hal ini, karena ada permasalahan tentang domain name ini yang tidak bisa diakomodir oleh peraturan perundang-undangan tentang merek. Untuk kasus *cyberquatting* misalnya, di sana unsur "barang dan/atau jasa" yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tentang merek tidak selalu dapat terpenuhi, karena biasanya kasus *cyberquatting*, pelaku hanya bermodalkan itikad tidak baik, dia tidak memperjualbelikan barang dan/atau jasa pada websitenya, kecuali apabila dia juga memperjualbelikan barang dan/atau jasa, maka unsur tersebut dapat terpenuhi. Melihat hal ini jelas timbul kerancuan tentang posisi domain name dengan merek, di satu sisi domain name tidak dapat memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tentang merek, di lain sisi domain name dapat masuk ke dalam sistem hukum merek berdasarkan pada beberapa pemikiran sebagai berikut ;

1. Adanya unsur barang dan/atau jasa yang ditawarkan dalam website.
2. Bahwa sebuah domain name sesuai dengan namanya adalah merupakan sebuah nama yang terdiri dari kumpulan huruf atau angka yang dapat membentuk sebuah kata, lazimnya sebuah nama orang yang berfungsi sebagai identitas, hal ini sejalan dengan definisi merek yang juga merupakan suatu kumpulan huruf, angka, warna yang juga pada dasarnya berfungsi sebagai identitas sebuah produk.

3. Bahwa sebuah domain name dimaksudkan sebagai pembeda dengan domain name yang lain dalam dunia internet. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan merek sebagai pembeda atas merek lain dalam bidang perdagangan barang dan jasa. Baik merek ataupun pada domain name ada ketentuan yang tidak tertulis yang dianut oleh masyarakat bahwa merek ataupun domain name haruslah dibuat secara unik dan sederhana sehingga mudah diingat oleh orang.
4. Dalam perkembangannya, sebuah domain name berperan sangat penting dan juga dapat dikatakan sebagai ujung tombak perdagangan secara *online*, yakni sebagai sarana promosi dan informasi kepada para pengguna internet, hal ini pada prinsipnya juga memiliki kesamaan dengan merek yang digunakan dalam dunia perdagangan barang dan jasa pada dunia nyata.

Penggolongan domain name sebagai merek ini bisa dikatakan adalah merupakan perluasan dari definisi merek terhadap domain name. Konsekuensi logis dari hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sengketa antara merek dan domain name akan tunduk dan taat kepada peraturan perundang-undangan tentang merek.



BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK YANG DIGUNAKAN
SEBAGAI DOMAIN NAME**

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DOMAIN NAME

A. Katagori Pelanggaran dan Penyebab Timbulnya Sengketa

Seperti apa yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, bahwa fenomena internet ternyata berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Internet “menggoda” kita untuk melakukan hal-hal yang serba instan tanpa kita harus beranjak dari tempat duduk kita yang nyaman di rumah, singkatnya internet menawarkan berbagai kemudahan bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita tentu pernah mendengar tentang istilah *e-commerce*, yaitu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer atau internet¹. *E-Commerce* ini adalah salah satu bentuk dari penggunaan internet pada dunia bisnis. Di sana kita dapat melakukan transaksi secara *on-line* dengan pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atau bahkan secara transfer, dan barang yang dipesan

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *E-Commerce Tinjauan Dari Perspektif Hukum*, Tulisan Pada Buku *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun Mariam Datus Badruzaman*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 333

akan dikirim dalam jangka waktu tertentu.

Internet secara tidak kita sadari saat ini sudah menjadi ujung tombak dari dunia bisnis, di internet selain kita bisa melakukan jual beli, kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi tentang produk-produk yang dihasilkan atau dijual. Seperti pada situs-situs yang ada di Indonesia, misalnya situs Pos dan Giro dengan domain name www.posindonesia.co.id, di sana kita dapat memperoleh penjelasan lengkap tentang produk-produk layanan Pos dan Giro, bahkan kita dapat melacak keberadaan surat yang kita kirimkan lewat Pos dan Giro apakah sudah sampai pada alamat yang dituju atau belum. Pos dan Giro juga menyediakan tempat bagi pengguna jasanya untuk menyampaikan *complain*, saran dan atau masukan. Dari sini dapat kita lihat bahwa dengan internet, pihak produsen atau pihak penyedia jasa akan dapat lebih mendekatkan dirinya dengan para konsumennya yang tentunya akan dapat menghasilkan keuntungan bagi keduanya.

Indonesia sebagai negara berkembang, baru mengenal internet kurang lebih sekitar 10-15 tahun yang lalu, itupun hanya ada pada kalangan yang terbatas. Hal ini karena biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan internet sangat mahal, pertama kita harus terlebih dahulu menyediakan seperangkat komputer yang pada saat itu tergolong barang mewah, kemudian yang juga menjadi kendala adalah masih sedikitnya *service provider* internet di Indonesia. Internet "memasyarakat" di Indonesia baru sekitar tahun 1995-1997 yang lalu,

pada saat itu kalangan bisnis baru mulai melirik internet sebagai media promosi produk-produknya. Meluasnya pemakaian internet pada sektor perdagangan ini ternyata juga membawa konsekuensi tersendiri terhadap perlindungan merek, terutama jika dikaitkan dengan pemakaian domain name pada jaringan internet yang sering menggunakan nama-nama perusahaan, merek dagang dan jasa serta nama-nama individu yang dianggap sebagai seorang *public figure* tanpa seijin dari pihak-pihak yang lebih berhak.

Domain name merupakan salah satu elemen penting yang tidak terpisahkan dalam kita berinteraksi di dunia maya atau internet. Sebagai salah satu syarat dalam dunia maya, domain name akan sangat berperan dalam memberikan informasi sekaligus kejelasan identitas kepada publik. Sukar dibendunginya informasi dalam era digital membuat orang menghalalkan segala cara guna mencari keuntungan dan tanpa segan-segan "mengambil" apa yang sebenarnya menjadi hak orang lain. Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai hal ini menyebabkan sulitnya dilakukan klaim atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini dapat kita lihat pada kasus *mustikaratu.com* yang merupakan kasus domain name pertama yang masuk ke pengadilan di Indonesia. Ceritanya, berawal ketika awal Agustus 2000 lalu, PT Mustika Ratu bersengketa dengan Chandra Sugiono. Chandra yang pernah bekerja di perusahaan Martina Berto digugat ke pengadilan oleh Mustika Ratu dengan dakwaan melakukan persaingan tidak sehat dengan cara mendaftarkan nama domain *mustikaratu.com* tanpa sepengetahuan dan seijin

pihak Mustika Ratu. Permasalahan seperti ini sebenarnya banyak terjadi di Indonesia yang menyangkut merek-merek terkenal, tetapi para pihak yang dirugikan cenderung berdiam diri karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan mereka sebagai pemilik yang sah atas nama atau merek yang digunakan oleh pihak lain sebagai domain namanya. Klasifikasi tentang sengketa domain name ini lebih lanjut dapat dilihat dalam tulisan yang disajikan oleh The Legal and Regulatory Environment for Electronic Information sebagai berikut ;

Domain name disputes can be local, or international. In any one country, several organisations may wish to have the same name, such as *infonortics.co.uk*. In such cases, as already noted, it is a case of 'first come, first served'. However, this general principle has been, and can be challenged if it is shown that one organisation is far more prestigious, enjoys a better or better-known name than the first one to claim that domain name. So, the general rule appears to be 'first come, first served, unless you are a small guy, in which case, domain name assignment favours the big battalions'. Even if you have established your domain name in a country, and seen off the competition, that is not an end to the possible disputes. The second type of dispute is where the same, or confusingly similar name, has also been registered in another country. In addition to this national/international dimension, domain name disputes can be broadly classified into a number of headings:

- In some cases, this dispute results from two or more *bona fide* organisations quite legitimately claiming, owning or using the same or similar name or brand. Some people have opportunistically claimed a valuable name knowing it would inconvenience a well-known large corporation. They may well then demand large sums of money from the company to assign the domain name to them. A good example is the *Marks and Spencer vs One in a Million* case in Britain.
- Unofficial fan clubs that wish to adopt the name of their hero, team, etc. Disgruntled people who have chosen to use well-known names: for example, the disgruntled customer of British

Telecom who registered *www.britishtelecom.co.uk* and uses it to spread negative publicity about BT.

- Deliberately misleading domain names, such as the *www.princessdiana* name which was a pornographic site, the Hatewatch group, an anti-racist group whose URL is *www.hatewatch.org*, that has found a racist group using the URL *www.hatewatch.com*, or Ringling Brothers, a well known circus, who found that *www.ringlingbrothers.com* was being used by an animal welfare group, PETA . Oddly enough, PETA had a while ago been at the receiving end of such treatment, finding *www.peta.org* had been taken by an avowed carnivore to promote his belief that eating meat was good².

Menurut Charlotte Walde³ terdapat tiga hal yang dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan hukum di bidang merek akibat pemakaian domain name dalam jaringan internet. Pertama, apabila ada seseorang yang secara sengaja mendaftarkan sebuah domain name yang menurutnya akan banyak diminati orang. Motif seperti ini terjadi pada kasus yang menimpa Mc Donald, dimana seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa kelengahan Mc Donald disalahgunakan oleh seseorang yang bernama Joshua Quittner dengan mendaftarkan domain name "mcdonald.com", ia berharap akan memperoleh keuntungan disuatu saat apabila perusahaan Mc Donald membutuhkan domain name milik Joshua Quittner sebagai domain name perusahaannya. Perbuatan seperti ini sering disebut dengan istilah *Cyberquatting*. Kedua, jika ada seseorang

² The Legal and Regulatory Environment for Electronic Information: Fourth Edition 139, *Domain Names*, Tulisan versi elektronik terdapat pada situs <http://www.infonortics.com/publications/oppen4-4.pdf>, waktu kunjung hari Jumat, 11 April 2003 02:22:30 WIB

³ Indonesia Australia, *Hak-Hak Kekayaan Intelektual*, Tingkat Dasar, Diselenggarakan oleh Asian Law Group Pty Ltd, 2001

yang mendaftarkan sebuah domain name yang sama atau mirip dengan merek orang lain dengan maksud untuk digunakan sendiri. Motif seperti ini terjadi pada sebuah perusahaan minuman suplemen Extra Joss, dimana ada pihak ketiga yang mendaftarkan domain name dengan nama "extrajos.com", domain tersebut digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi dengan "mendompleng" keterkenalan minuman Extra Joss. Hal seperti ini sering disebut dengan istilah *Typosquatting*. Ketiga, pendaftaran domain name dilakukan oleh seseorang berdasarkan merek yang ia miliki, ternyata tanpa disadari memiliki kesamaan dengan merek perusahaan lain. Hal seperti ini memang sangat mungkin terjadi seperti kasus yang menimpa merek "Fellowes" yang didaftarkan pertama kali oleh perusahaan alat-alat tulis di Inggris. Pendaftaran ini lalu menimbulkan masalah ketika perusahaan lain yang bergerak di bidang firma hukum, galeri seni di Aberdeen juga bermaksud menggunakan nama "Fellowes" sebagai domain namanya⁴. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat kita lihat bahwa dari perbuatan-perbuatan tersebut, dapat kita kelompokkan lagi berdasarkan niat atau itikad. Untuk katagori yang pertama kita dapat melihat adanya unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pendaftaran domain name yang ia lakukan, katagori ini dapat kita masukkan dalam katagori perbuatan yang

⁴ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal 528

didasarkan pada niat atau itikad yang tidak baik. Untuk katagori yang kedua juga dapat kita katagorikan sebagai suatu perbuatan yang didasarkan pada niat yang tidak baik yaitu untuk menyamarkan atau mengelabui pihak lain dengan cara mendompleng ketenaran suatu merek. Sedangkan untuk katagori yang ketiga, dapat kita lihat adanya unsur ketidaksengajaan dari salah satu pihak atau ketidaktahuan bahwa ada perusahaan lain yang menggunakan domain name yang sama dengannya. Munculnya konflik dalam katagori ini lebih disebabkan oleh masalah teknis pendaftaran domain name yang menganut sistem *first come first served*, sedangkan secara universal peraturan yang mengatur tentang merek memperbolehkan seseorang untuk mendaftarkan mereknya sama dengan merek orang lain asalkan tidak berada pada kelas barang dan jasa yang sama, prinsip ini juga dianut oleh Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Konsekuensinya adalah apabila ada seseorang yang mendaftarkan sebuah merek sebagai domain name untuk suatu jenis barang, maka pendafataran domain name untuk nama yang sama dalam kelas barang dan jasa yang sejenis maupun berbeda, dalam sistem pendaftaran domain name tidak akan diperbolehkan. Jadi pada dasarnya hal inilah yang memicu konflik tentang domain name yaitu adanya pertentangan antara sistem pendaftaran domain name dengan prinsip hukum tentang merek yang dianut secara universal, dimana banyak pihak yang memanfaatkan sistem pendaftaran domain name yang menganut prinsip *first come first served*. Pada dasarnya prinsip pendaftaran ini

memiliki tujuan yang baik yaitu mencegah terjadinya kesamaan domain name, tetapi hal ini justru menimbulkan permasalahan yang lain, yakni ketika ada pihak ketiga yang memanfaatkan celah ini untuk memperoleh keuntungan pribadi. Memperhatikan hal ini, lebih lanjut yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut sehingga dapat menemukan jalan keluar yang tepat. Salah satu cara yang menurut pendapat penulis tepat dan telah penulis nyatakan pada bab sebelumnya adalah dengan memperluas definisi merek sehingga domain name termasuk di dalamnya, dengan begitu segala sesuatu yang berkaitan dengan domain name dapat diselesaikan dengan peraturan-peraturan tentang merek yang ada. Untuk memperkuat argumen penulis, berikut ini penulis sampaikan putusan dari Hakim Gary Allen Fees di California yang menyidangkan perkara *Cybersquatting* antara *E-Satamp Corp v Lahoty* ;

Law.com melaporkan, perkara ini diawali sejak akhir 1997 saat Lahoty mendaftarkan sebuah *domain name* internet, yakni *estamps.com* dan sejumlah variasi yang mirip dengan *domain name* tersebut. Hal ini dilakukan Lahoty setelah melihat perkembangan bisnis penjualan materai melalui internet yang berkembang pesat. Inilah fakta-fakta yang ditemukan oleh Hakim Gary Allen Fees dari Pengadilan Central Distrik California. Di Amerika Serikat, sebagian besar industri materai di internet dikuasai oleh E-Stamp Corp. Hal ini terjadi setelah perusahaan tersebut memperoleh persetujuan Kantor Pos Amerika Serikat untuk menjadi perusahaan pertama dan satu-satunya yang diizinkan melakukan penjualan materai di internet. Setelah berhasil memperoleh sejumlah *domain name* tersebut, Lahoty mendekati pihak E-Stamp Corp dan menawarkan *domain name*, yaitu *estampnow.com* dan *estamp.com*. Hakim Fees berkesimpulan bahwa tindakan Lahoty masuk ke dalam pengertian Pasal 35 (a) dari Lanham Act yang menyatakan bahwa pengenaan biaya dapat dilakukan pada kasus pelanggaran merek dagang jika tindakan pelanggaran tersebut telah dilakukan dengan niat jahat, secara curang, dan disengaja. Menurut hakim Fees, tindakan Lahoty atas merek penggugat dilakukan saat penggugat sedang dalam kondisi tak menentu.

Sejak awal jelas bahwa tindakan Lahoty itu dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai ekonomis *domain name* tersebut. Atas dasar fakta-fakta inilah, maka sangatlah layak jika E-Stamp Corp memperoleh penggantian atas biaya pengacaranya yang harus dibayarkan oleh Lahoty. Selain itu, untuk mencegah perbuatan serupa di masa depan, Hakim Fees juga memutuskan untuk melarang Lahoty menggunakan *domain name* internet yang berkaitan dengan merek E-Stamp Corp. *Domain name* yang dilarang ini termasuk *e-stamps* berikut variasi-variasinya, baik dengan bentuk nama yang disertai tambahan seperti *estampnow* ataupun *domain name* level kedua seperti *estamps.net*. Selanjutnya, Hakim Fees memerintahkan Lahoty untuk memberikan kepada E-Stamp Corp seluruh *domain name* yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, berikut hak-hak lain yang berkenaan dengan *domain name* tersebut. Selama masa persidangan Lahoty berusaha mendalilkan bahwa sejumlah *domain name* yang telah didaftarkanya tersebut adalah nama-nama yang bersifat generik. Ia mengemukakan hal ini dengan mengacu pada huruf "e" yang mengawali *domain name e-stamp*. Namun karena merek dagang E-Stamp Corp ini telah didaftarkan secara federal untuk seluruh Amerika Serikat, beban pembuktian bahwa *domain name* yang didaftarkan tersebut adalah generik terletak pada diri Lahoty. Namun, ternyata Lahoty gagal membuktikan hal ini. Hakim Fees menolak argumen yang diajukan Lahoty yang mendasarkan pada berbagai bukti kasus seperti *California Cooler vs. Loerto Winery*, *Continental Airlines vs. United Airlines*, dan *Tech 2000 Realty Groups vs. Internet Home Service*. Hakim Fees berpendapat bahwa kasus-kasus tersebut tidaklah mendukung dalil dan argumen yang diajukan oleh Lahoty bahwa nama *e-stamp* adalah generik. Hakim Fees menyatakan bahwa awalan "e" tidaklah menyebabkan merek *e-stamp* menjadi sesuatu yang generik. Menurut Fees, suatu merek dagang haruslah dipandang dengan melihat kata yang digunakan sebagai suatu keseluruhan, tidak bisa sebagian-sebagian saja. Nasib Lahoty agaknya kurang mujur. Bahkan, ia diwajibkan membayar biaya perkara. Namun, kabarnya Lahoty telah memasukkan banding atas putusan ini⁵.

Dari kasus di atas dapat kita lihat bahwa Hakim Fees memutuskan suatu merek dagang haruslah dipandang dengan melihat kata yang digunakan sebagai suatu kesatuan, tidak bisa dipandang secara sebagian-sebagian saja. Hal seperti ini bisa terjadi karena dalam pendaftaran *domain name* dimungkinkan menggunakan

⁵ Hukumonline, *Memiliki Domain Name, Malah Melanggar Merek*, Artikel Berita pada situs <http://www.hukumonline.com>, Waktu Kunjung Kamis, 30 Januari 2003, 00:48:00 WIB

varian-varian yang berbeda, misalnya *mustika-ratu.com*, *mustikaratu.net*, *mustika_ratu.co.id*, di sini kita melihat bahwa *host domainnya* adalah *mustika ratu* walau ditulis dengan cara-cara yang berbeda. Dengan memandangnya sebagai suatu keseluruhan maka kita dapat menarik kesimpulan dari putusan Hakim Fees, bagaimanapun cara penulisannya, yang dilihat adalah kata-kata dalam *host domain* yang menunjuk pada suatu merek yang telah terkenal.

Secara garis besar, *Cyberquatting* dan *Typosquatting* adalah merupakan modus yang terjadi dalam jaringan internet menyangkut penggunaan domain name. *Cyberquatting* dalam peraturan tentang merek dapat kita masukkan dalam kategori penggunaan merek secara tidak sah yang memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain, sedangkan *Typosquatting* dapat kita golongkan ke dalam kategori penggunaan merek secara tidak sah yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain.

Permasalahan yang lain adalah permasalahan yurisdiksi, dimana seperti kita ketahui dalam sebuah URL terdapat ccTLD atau kode negara seperti ".id" untuk Indonesia, ".uk" untuk Inggris dan lain-lain, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengadilan Indonesia berwenang menangani permasalahan domain name yang berekstension ".com" atau ekstension lain selain ".id"? Seperti yang terjadi pada kasus "*mustikaratu.com*" yang berekstensi ".com", memang di sana tidak menunjukkan adanya indikasi bahwa domain name *mustikaratu* berasal dari Indonesia, karena ekstension ".com" mengindikasikan atau lebih berasosiasi

pada situs global. Ada pendapat yang menyatakan bahwa selain domain name yang berekstensi “.id” tidak usah ditangani oleh Pengadilan di Indonesia karena bukan termasuk dalam yurisdiksinya, hal seperti ini memang masuk akal tetapi bagaimana yang terjadi dengan merek-merek yang berasal atau yang terdaftar di Indonesia kemudian didaftarkan sebagai domain name di negara lain? Misalnya domain name www.indofood.co.uk, hal seperti ini memang bisa saja terjadi, ada pihak ketiga yang mendaftarkan domain name dengan nama yang berasal dari merek terkenal di Indonesia namun dengan ekstensi ccTLD negara lain. Memperhatikan hal ini, apabila kita mengacu pada ketentuan peraturan tentang merek, ccTLD ini bisa kita analogikan sebagai indikasi geografis dan atau indikasi asal, istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan tentang merek.

B. Perlindungan Hukum Secara Perdata

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa katagori pelanggaran merek yang digunakan sebagai domain name ada dua yakni *Cyberquatting* dan *Typosquatting*, dimana *Cyberquatting* adalah penggunaan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik orang lain, sedangkan *Typosquatting* adalah penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain. Apabila hal ini terjadi, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek miliknya yang digunakan oleh pihak lain sebagai domain

namanya. Hal ini diatur pada Bab XI Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan ;

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis berupa :
 - a. gugatan ganti rugi ; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Gugatan yang diajukan berkenaan dengan penggunaan merek sebagai domain name, sebelumnya Penggugat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

1. Adanya bukti bahwa penggugat memiliki hak yang sah atas merek terkait, yakni melalui pendaftaran atau pemakaian pertama. Tanggal pendaftaran atau pemakaian pertama ini harus lebih dulu dari tanggal efektif pendaftaran *domain name* tersebut;
2. *Domain name* tersebut memiliki persamaan keseluruhan atau pada pokoknya (*identical or confusingly similar*) dengan merek pihak yang merasa dirugikan ;
3. Pihak *registrant* tidak cuma sekadar mendaftarkan *domain name* tersebut, tetapi juga menggunakannya untuk memperdagangkan barang/jasa yang sejenis. Namun untuk merek terkenal, unsur persamaan jenis barang/jasa dapatlah dikesampingkan.

4. Pihak *registrant domain name* mendaftarkan dan memakai *domain name* dengan itikad buruk. Syarat ini adalah syarat yang terpenting yang dapat ditunjukkan oleh keadaan-keadaan tertentu. Misalnya untuk menjual, menyewakan, atau mengalihkan registrasi *domain name* kepada pemilik merek yang bersangkutan.

Menurut Judith Silver dalam tulisannya *Cybersquatting Ain't What It Used To Be Part 1: Trademark Holders and the Future* pada situs www.coollawyer.com menyatakan ada beberapa syarat untuk menentukan ada tidaknya itikad buruk atau *bad faith* :

The ACPA (Anticybersquatting Consumer Protection Act) requires a finding of "bad faith". According to the statute, a court should consider at least the following factors in deciding whether the registrant had "bad faith":

- Whether the registrant has any trademark rights in the name
- Whether the registrant has any personal name rights in the name
- Whether the registrant had another bonafide noncommercial or fair use of the domain name
- Whether the registrant had an intent to divert consumers from the trademark holders site for financial gain or to disparage the trademark and create confusion as to the source of the site
- Whether the registrant has offered to transfer, sell or assign the name without having used or intended to use the name or whether the registrant has a prior pattern of such conduct
- Whether the person provided false and misleading contact information to the registrar⁶

⁶ Judith Silver, *Cybersquatting Ain't What It Used To Be Part 1: Trademark Holders and the Future*, Tulisan pada situs <http://www.coollawyer.com>, Waktu kunjung Selasa, 28 Januari 2003, 00:15:52 WIB

Memperhatikan Pasal 76 tersebut di atas, maka pemilik merek terdaftar yang mereknya digunakan oleh pihak lain sebagai domain name, dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW yakni perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena ada hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Merek kepada pemilik merek terdaftar yang dilanggar oleh pihak lain, sehingga perbuatan itu dapat kita katagorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan perbuatan melawan hukum itu ada atau tidak adalah sebagai berikut ;

- Harus adanya suatu perbuatan. Perbuatan di sini adalah baik perbuatan yang positif maupun negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
- Perbuatan itu harus melawan hukum.
- Ada kerugian.
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.
- Ada kesalahan (*schuld*)⁷

Pada ayat (1) tersebut di atas, pemilik merek dapat mengajukan gugatan berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Pada dasarnya kerugian yang diderita si pemilik merek karena pelanggaran hukum dapat berupa ;

- a. hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh termasuk kesempatan melisensikan hak mereknya ;
- b. hilangnya reputasi dipasaran ;
- c. pengeluaran yang harus dikeluarkan guna melindungi mereknya⁸.

⁷ Mariam Datus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 106-107

⁸ Rahmi Jened, *Perlindungan Merek Di Indonesia*, *Majalah Yuridika* Volume 17 No.5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September 2002, hal 426

Gugatan ganti rugi dapat kita bagi menjadi dua yaitu gugatan ganti rugi materiil dan immateriil, gugatan materiil adalah gugatan yang berdasarkan kepada kerugian yang nyata. Pada konteks ini misalnya pada kasus Mustika Ratu, kerugian secara materiil yang diderita oleh Mustika Ratu akibat penggunaan mereknya oleh pihak lain sebagai domain name adalah ia tidak bisa mendaftarkan domain name dengan nama mustikaratu, hal ini akan berdampak pada strategi promosi lewat internet, sehingga penjualan produknya akan menurun. Pada kasus Mc Donald, pihak Joshua Quittner mau menyerahkan kepemilikan domain name dengan nama mcdonald.com kepada pihak Mc Donald Corporation dengan sejumlah imbalan uang yang lebih besar dari perolehannya ketika pertama kali mendaftarkan domain name tersebut. Gugatan secara immateriil adalah gugatan yang didasarkan pada kerugian yang tidak nampak, misalnya menyangkut *image* perusahaan atau nama baiknya, hal ini terjadi pada kasus yang menimpa produsen minuman suplemen Extra Joss (walau kasusnya tidak sampai masuk ke Pengadilan), dimana ada pihak ketiga yang menggunakan domain name dengan nama www.extrajoss.com (hal ini merupakan praktek *Typosquatting*), pihak pengguna internet tentunya berasumsi bahwa situs tersebut adalah situs milik produsen minuman Extra Joss, tetapi ketika situs tersebut dibuka ternyata situs itu berisi pornografi, hal ini tentu saja merugikan pihak Extra Joss secara immateriil dimana nama baiknya tercemar. Pada kasus Mustika Ratu, kerugian immateriil yang diderita adalah bahwa para konsumennya yang ingin memperoleh informasi dari

situs www.mustikaratu.com, tidak akan mendapatkan informasi yang benar tentang produk Mustika Ratu, hal ini tentunya sangat berpengaruh bagi nama baik dan *image* dari Mustika Ratu sendiri.

Jenis gugatan yang kedua adalah berupa penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dalam sengketa domain name, penghentian perbuatan yang menyangkut penggunaan merek adalah dapat berupa penghentian beroperasinya situs yang menggunakan merek milik orang lain sebagai domain namanya. Hal ini bertujuan agar kerugian yang telah ditimbulkan tidak semakin besar, dan konsumenpun terhindar dari kerugian tersebut.

C. Perlindungan Hukum Secara Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tindak pidana merek merupakan delik aduan, seperti yang tertuang dalam Pasal 95 Undang-Undang Merek. Hal ini berarti bahwa pihak Penuntut Umum dapat melakukan tuntutan secara pidana berdasarkan laporan dari pihak-pihak yang dirugikan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menggolongkan perbuatan dalam rangka perlindungan merek ke dalam dua jenis yakni pelanggaran dan kejahatan. Ketentuan tentang pidana ini diatur dalam Pasal 90

sampai dengan Pasal 95. Ketentuan tentang pelanggaran diatur dalam Pasal 94, yang menyatakan bahwa ;

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

Cybersquatting dapat diancam pidana dengan menggunakan Pasal 90 yang menyatakan ;

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

Typosquatting dapat kita kenakan Pasal 91 yang menyatakan ;

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

Ketentuan di atas dapat diterapkan pada kasus-kasus domain name yang memenuhi unsur-unsur dari sebuah merek yakni adanya unsur barang dan/atau jasa. Jika ternyata pada kasus tertentu tidak dapat dipenuhi unsur barang dan/atau jasa maka penyelesaian untuk kasus-kasus seperti *cybersquatting* dan *domain hijacking* dapat menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Pidana

Umum, seperti misalnya **pasal 382 bis KUHP** tentang Persaingan Curang, **pasal 493 KUHP** tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan Umum, **pasal 362 KUHP** tentang Pencurian, dan **pasal 378 KUHP** tentang Penipuan. Permasalahan lain akan timbul berkaitan dengan redaksional Pasal 90 dan Pasal 91 tersebut di atas, di sana disebutkan bahwa akan dipidana orang yang menggunakan merek milik pihak lain yang telah didaftarkan asalkan masih dalam satu kelas jenis barang dan/atau jasa, dengan kata lain apabila merek tersebut tidak berada pada kelas jenis yang sama, maka hal tersebut tidak atau bukan merupakan suatu tindak kejahatan. Padahal, seringkali terjadi penggunaan merek milik pihak lain sebagai domain name oleh pihak ketiga, dimana pihak ketiga ini tidak ada sangkut pautnya dengan si pemilik merek, dengan kata lain bahwa seringkali terjadi penggunaan merek milik orang lain itu tidak untuk satu kelas jenis barang dan/atau jasa yang sama. Untuk mengantisipasi hal ini, perlu kiranya kita memperhatikan beberapa kasus yang terjadi, misalnya kasus Mustika Ratu, Klik BCA, Extra Joss, Mc Donald, Windows95 dan lain-lain. Ternyata di sana terdapat kesamaan modus operandi yakni, kasus tersebut selalu menimpa merek-merek yang sudah terkenal (*well-known*), hal ini dapat dimaklumi bahwa dengan menggunakan merek-merek yang sudah terkenal, tentunya akan banyak pengguna internet yang memasuki situs tersebut, dengan kata lain pihak ketiga yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk menggunakan merek itu justru menggunakan ketenaran dan keterkenalan merek milik orang lain sebagai alat untuk

memperoleh keuntungan. Satu kunci telah kita dapatkan yakni bahwa permasalahan itu selalu menimpa merek yang sudah terkenal, untuk melindungi hal tersebut, perangkat hukum merek telah menyediakannya pada Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek. Pada Pasal tersebut dinyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut ;

- (1) b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemilik merek yang telah terkenal dilindungi secara penuh dari praktek-praktek *Cybersquatting* dan *Typosquatting* oleh peraturan tentang merek ini. Penggunaan hukum tentang merek sebagai perangkat hukum yang melindungi pemilik merek dari penggunaan-penggunaan yang tidak sah pada jaringan internet ini memang bukanlah satu-satunya jalan yang terbaik, yang benar adalah adanya satu perangkat hukum khusus yang mengatur mengenai hal ini. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sendiri mengakui bahwa harus diupayakan restrukturisasi aturan berkenaan hal tersebut, seperti yang ditulis oleh A. Michael Froomkin, Profesor hukum pada Fakultas Hukum Universitas Miami US, ia mengungkapkan bahwa ;

The World Intellectual Property Organization's plan to restructure the way Internet domain names in .com, .net, and .org are assigned and adjudicated is deeply

flawed. The plan, contained in WIPO's "Interim Report" is designed to solve problems caused when Internet domain names collide with trademarked words. WIPO was asked to make suggestions for better dispute resolution, and it claims to have produced a plan that creates no new rights for intellectual property holders. In fact, however, the plan would impose extensive Alternate Dispute Resolution on all domain name registrants accused of infringing of any type of intellectual property with their registration. The WIPO plan's flaws include:

- Bias. The plan is biased in favor of trademark holders;
- Enabling censorship. The WIPO plan fails to protect fundamental free-speech interests including parody, and criticism of corporations;
- Zero Privacy. The WIPO plan provides zero privacy protections for the name, address and phone number of individual registrants;
- Intimidation. The WIPO plan creates an expensive loser-pays arbitration process with uncertain rules that will intimidate persons who have registered into surrendering valid registrations;
- Tilts the playing field. The WIPO plan would always allow challengers to domain names registrations to appeal to a court, but would often deny this privilege to the original registrant;
- Smorgasbord approach to law. Instead of directing arbitrators to apply applicable law, WIPO proposes using additional, different, rules it selected-rules that will often disadvantage registrants.

A brief memo explaining these points follows. A more detailed, 50-page version, is also available in various file formats from <http://www.law.miami.edu/~amf> . This paper also proposes an alternate, fairer, reform plan.

The key elements of the simpler reform plan are:

- Reduce speculative registration: Require advance payment before registration
- Penalize false contact details: De-register domains with fake contact information
- Consider creating special rules to penalize large-scale domain speculation
- Trust courts to continue to clarify relevant law
- Understand that rapid changes in technology may make domain names less important
- Create differentiated commercial and non-commercial top-level domains

A radical new plan could change the way that disputes over Internet domain names ending in .com, .org, and .net are resolved--to the advantage of trademark holders, and at the expense of individuals and small businesses who register domains. The draft plan was announced by the World Intellectual Property Organization (WIPO). Shortly after the close, WIPO will submit a revised version of its plan to ICANN, the Internet Corporation on Assigned Names and Numbers. WIPO claims its proposals are designed to do no more than allow intellectual property rights holders to vindicate their *existing* rights better, cheaper, faster. No

one would object if this is what WIPO's proposals actually did, but in fact they do something very different indeed.

WIPO claims that its proposals create no new rights for intellectual property rights-holders beyond what is found in existing, applicable, law. **In fact**, WIPO's proposals create a host of new rights for trademark holders, and new potential liabilities for domain name registrants.

In its draft report, WIPO proposes that all domain name registrants in .com, .org, and .net be contractually required to agree to an "administrative" arbitration procedure. WIPO claims that its proposals are unthreatening because anyone dissatisfied with the results of "administrative" arbitrations will be able to challenge the results of the procedure in court. **In fact**, challengers to domain name registrations (usually trademark holders who want the domain) will retain all their rights to go to court if they lose in the "administrative" proceeding. But many registrants who lose in the "administrative" proceeding will have no hope of meaningful judicial review, and for some there will be no court with subject-matter jurisdiction over their claim.

- WIPO's proposals consistently and substantially advantage TM rights-holders and holders of intellectual property generally, at the expense of others.
- WIPO's proposals fail to take due account of the function of the Internet in ensuring and enhancing freedom of expression. Non-commercial use is not an absolute defense in a WIPO arbitration, putting parody, political, and disgruntled customer sites at risk.
- WIPO's proposals would create an enormous potential for "reverse domain name hijacking" in which wealthy parties could threaten to impose substantial costs on registrants unless they surrender their domain names without a fight. Many individuals and small businesses likely will surrender their domain names rather than run the risks of losing in the administrative procedure--not least because WIPO proposes that the arbitrators in its "administrative" procedures use such vague and uncertain substantive rules that few registrants could have confidence about the outcome.
- WIPO's proposals require the collection of large amounts of personal data when an individual registers a domain name. But the policies fail to require that the undertakings holding this data adhere to state-of-the-art privacy principles, *or even any meaningful privacy principles for use of personal data at all*. Instead, WIPO proposes that registrants' name addresses, phone numbers and other information be on an open, world-readable database.
- WIPO has not published the details of the procedures it proposes be used in all "administrative" proceedings. As a result, there is no guarantee that the process will support fundamentals of due process such as actual notice to defendants.

- WIPO proposes that ICANN impose contractual terms on all parties involved in the domain name registration process. If ICANN forces every registry, registrar and registrant to agree to fixed contractual terms, it opens itself, the registries, and perhaps the registrars to anti-trust (competition law) liability.
- The contractual terms proposed by WIPO have a substantial chance of being declared unenforceable by a US court, either because they are unconscionable, or because they are the rare type of contract of adhesion that could not be bargained around in any circumstances.
- WIPO instructs arbitrators in its "administrative" dispute resolution policy that while they should consider applicable national law, they should also be guided by a number of "principles" WIPO claims (often inaccurately) to be guiding courts around the world. For example, WIPO instructs arbitrators to "balance" the intended use of complainant against the use of the registrant, and presumably favor the one the arbitrator thinks is "better". The result will be decisions inconsistent with those that would be rendered by a court.

WIPO threatens to introduce a number of uncertain and somewhat arbitrary new rules at a time when the courts are just beginning to work out sound and predictable legal rules to deal with conflicts between domain names and trademarks. The introduction of uncertainty combined with a "loser pays" ADR rule works against individuals and small businesses who, having registered a domain for \$70 or less, will be unable or unwilling to risk thousands of dollars if they lose in the WIPO process. Large international corporations, on the other hand, often will gladly take the risk, especially as they can always go to court if it doesn't work out⁹.

Dapat dilihat bahwa WIPO telah mengupayakan merestrukturisasi penggunaan merek sebagai sebuah domain name, karena disadari atau tidak kasus-kasus seperti Mc Donald, Windows95, Panavision, Mustika Ratu, Klik BCA dan lain-lain akan semakin banyak terjadi di masa yang akan datang dengan modus-modus operandi yang lain yang tentunya akan semakin canggih.

⁹ A. Michael Froomkin, *Major Flaws in the WIPO Domain Name Proposal – A Quick Guide*, Tulisan versi elektronik pada situs <http://www.law.miami.edu/~amf>, waktu kunjung Sabtu, 12 Juli 2003, 12:29:52 WIB



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut ;

1. Bahwa domain name pada prinsipnya dapat dimasukkan ke dalam rezim hukum merek sambil menunggu terbentuknya ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang hal ini, karena ada permasalahan tentang domain name ini yang tidak bisa diakomodir oleh peraturan perundang-undangan tentang merek. Untuk kasus *cyberquatting* misalnya, di sana unsur "barang dan/atau jasa" yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tentang merek tidak selalu dapat terpenuhi, karena biasanya kasus *cyberquatting*, pelaku hanya bermodalkan itikad tidak baik, dia tidak memperjualbelikan barang dan/atau jasa pada websitenya, kecuali apabila dia juga memperjualbelikan barang dan/atau jasa, maka unsur tersebut dapat terpenuhi. Melihat hal ini jelas timbul kerancuan tentang posisi domain name dengan merek, di satu sisi domain name tidak dapat memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tentang merek, di lain sisi domain name dapat masuk ke dalam sistem hukum merek.

2. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada pemilik merek berkaitan dengan penggunaan merek sebagai domain name adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang merek sepanjang memenuhi unsur-unsur dari merek, apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, dapat digunakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam BW Pasal 1365 ataupun Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Pidana Umum, seperti misalnya **pasal 382 bis KUHP** tentang Persaingan Curang, **pasal 493 KUHP** tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan Umum, **pasal 362 KUHP** tentang Pencurian, dan **pasal 378 KUHP** tentang Penipuan, sepanjang belum diatur secara khusus peraturan tentang domain name.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran yang berkenaan dengan topik dalam tesis ini, yaitu ;

1. Sebagai seorang pemilik merek yang sah yang dilindungi oleh undang-undang, pemilik merek dapat secara langsung mendaftarkan mereknya atau menggunakan mereknya sebagai nama domain dari web site perusahaannya dengan menunjukkan keabsahan kepemilikan mereknya kepada pengelola domain name. Apabila ternyata sudah ada yang menggunakan nama tersebut, pemilik merek tadi dapat mengajukan keberatan.

2. Menghimbau kepada Pemerintah untuk segera membentuk suatu perangkat hukum yang khusus mengatur tentang dunia *cyber* atau dunia IT (*Information Technology*) khususnya tentang domain name karena saat ini timbul kerancuan tentang perlindungan sebuah merek yang digunakan sebagai domain name.





DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Badruzaman, Mariam Darus, *Kontrak Dagang Elektronik Tinjauan Dari Aspek Hukum Perdata*, Tulisan pada Buku *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun Mariam Darus Badruzaman*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Bekerjasama dengan JICA), *Buku Panduan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual* , Departemen Kehakiman RI, Dirjen HAKI, Jakarta, Maret 1999
- Fandy Tjiptono dan Totok Budi Santoso, *Strategi Riset Lewat Internet*, Andi, Jogjakarta, 2000
- Raharjo, Agus, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Remy Sjahdeini, Sutan, *E-Commerce Tinjauan Dari Perspektif Hukum*, Tulisan Pada Buku *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun Mariam Darus Badruzaman*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Januari 2003
- Sitompul, Asril *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983
- Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980

MAKALAH DAN MAJALAH :

Indonesia Australia, *Hak-Hak Kekayaan Intelektual*, Tingkat Dasar, Diselenggarakan oleh Asian Law Group Pty Ltd, 2001

Jened, Rahmi, *Perlindungan Merek Di Indonesia*, Majalah *Yuridika* Volume 17 No.5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September 2002

_____, *Implikasi Persetujuan TRIPs Terhadap Perlindungan Merek Di Indonesia*, Majalah *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Majalah *Yuridika*, Universitas Airlangga, Surabaya, Maret 2001

INTERNET :

Electronic Frontier Foundation's, *Internet Address & Domain Name Disputes*, tulisan versi elektronik pada Situs http://www.eff.org/pub/intellectual_property/internet_address_disputes/, Waktu Kunjung : Tanggal 11 April 2003, Jam 02:27 WIB

Froomkin, A. Michael, *Major Flaws in the WIPO Domain Name Proposal – A Quick Guide*, Tulisan versi elektronik pada situs <http://www.law.miami.edu/~amf>, waktu kunjung Sabtu, 12 Juli 2003, 12:29:52 WIB

Gema, Ari Juliano, *Domain Name Sebagai Obyek Hak Atas Kekayaan Intelektual*, tulisan versi elektronik pada situs <http://www.hukumonline.com>, Waktu Kunjung : Hari Minggu, 17 Nopember 2002, 02:10:15 WIB

Holleman, Anton, *Domain Name System Proper Use Reduces Intranet Administration Costs*, tulisan pada Situs <http://www.origin-it.com> , Waktu Kunjung : Selasa, 31 Desember 2002, Pukul 00:30:28 WIB

Hukumonline, *Memiliki Domain Name, Malah Melanggar Merek*, Artikel Berita pada situs <http://www.hukumonline.com>, Waktu Kunjung Kamis, 30 Januari 2003, 00:48:00 WIB

_____, *UU Merek Tidak Mengatur Domain Name*, Berita pada situs <http://www.hukumonline.com>, Waktu Kunjung : Hari Minggu, 17 Nopember 2002, 02:30:35 WIB

_____, *Kasus Domain Name Dapat Diproses Dengan UU Merek Baru*, Berita pada situs <http://www.hukumonline.com>, Waktu Kunjung : Hari Rabu, 20 Nopember 2002, 01:07:35 WIB

_____, *Kasus Domain Name Bisa Diproses Dengan UU Merek Baru*, dapat dijumpai versi elektronik pada situs <http://www.hukumonline.com> Waktu Kunjung : Hari Rabu, 20 Nopember 2002, 01:07:35 WIB

_____, *Sengketa Domain Name Sebaiknya Diselesaikan Pengadilan Setempat*, Tulisan Versi Elektronik pada situs <http://hukumonline.com>, Waktu Hari Rabu, 20 Nopember 2002, 01:16:20 WIB

IDNIC, *Struktur ccTLD IDNIC*, terdapat pada situs <http://www.idnic.net.id>, waktu kunjung 6 juli 2003, jam 00:40

M.Abel, Sally, *Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier*, Tulisan versi elektronik terdapat pada situs http://www.mttl.org/html/volume_five.html/abel.html, Waktu kunjung : Tanggal 6 Agustus 2002

Makarim, Edmon, *Komersialisasi Internet*, Tulisan versi elektronik pada situs <http://www.haki.ikht.org/daftar/arsip.htm>, Waktu Kunjung: Hari Minggu, 17 Nopember 2002, 02:25:20 WIB

Orange, Annete, *Developments in the Domain Name System: For Better or for Worse?*, Tulisan pada situs <http://elj.warwick.ac.uk/jilt/99-3/rfts/orange.rtf>, Waktu Kunjung: Tanggal 11 April 2003, jam 01:15:20 WIB

Sharie Mendrey under the supervision of Professor William W. Fisher III., *Domain Names and Trademarks*, tulisan versi elektronik terdapat pada situs <http://cyber.law.harvard.edu/property/domain/main.html>, waktu kunjung hari minggu tanggal 6 juli 2003 jam 00:28 WIB

Silver, Judith, *Cybersquatting Ain't What It Used To Be Part 1: Trademark Holders and the Future*, Tulisan pada situs <http://www.coollawyer.com>, Waktu kunjung Selasa, 28 Januari 2003, 00:15:52 WIB

The Legal and Regulatory Environment for Electronic Information: Fourth Edition
139, *Domain Names*, Tulisan versi elektronik terdapat pada situs
<http://www.infonortics.com/publications/oppen4-4.pdf>, waktu kunjung
hari Jumat, 11 April 2003 02:22:30 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110, Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, Jakarta, 1 Agustus 2001

