



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft melawan **Benny Muliawan**

Nomor: Putusan-002-0515

Nama Domain: **bmw.id**

PARA PIHAK

Pemohon adalah **Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft**, beralamat di Petuelring 130, 80809 Munchen, Germany (selanjutnya disebut “Pemohon”), dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Hak Intelektual Suryomurcito & Co., beralamat di Wisma Pondok Indah, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda Blok V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310.

Termohon adalah **Benny Muliawan**, beralamat di Wonorejo Permail Selatan 8/CC-555, RT/RW : 004/006, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Surabaya - Jawa Timur (selanjutnya disebut “Termohon”).

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang menjadi diperselisihkan adalah: <**bmw.id**>, terdaftar pada registrar **RadNet**.

PANEL

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini.

Dr. Ir. Robinson Hasoloan, SH., LL.M sebagai Ketua Panelis,

Gunawan Bagaskoro, SP., sebagai Anggota Panelis, dan

Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H., M.H. sebagai Anggota Panelis.

RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 19 Maret 2015, Pemohon menyampaikan Surat Keberatan RSREF: B5096-00334/JSM ke Sekretariat PPND yang disampaikan oleh Suryomurcito & Co (Pemohon) atas nama Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Muenchen, Germany; Pada 30 Maret 2015 dan mengirimkan ulang RSREF: B5096-00334/JSM revised form/atas

pendaftaran nama domain <bmw.id>; dan bukti pembayaran biaya PPND pada 08 April 2015.

2. Pada tanggal 13 April 2015, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Keberatan dan dokumen lampiran serta Notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Radnet;
3. Pada tanggal 23 April 2015 jam 14:02, Surat Undangan Sekretariat PPND No Ref. 294/PANDI/KBJ/IV/2015 mengenai tawaran Mediasi keberatan domain <bmw.id> kepada Suryomurcito & Co (Pemohon) dan Sdr. Benny Muliawan (Termohon).
4. Pada tanggal 23 April 2015 jam 14:36, konfirmasi penerimaan mediasi Suryomurcito & Co (Pemohon) RSREF: B5096-00334/JSM Confirmation to attend the meeting dan Sdr. Benny Muliawan (Termohon) atas tawaran Mediasi oleh Sekretariat PPND.
5. Pada tanggal 28 April 2015 jam 14:52, berita acara mediasi antara Para Pihak Nomor : 70/ SK – KETUM/KBJ/IV/2015, Suryomurcito & Co (Pemohon) dan Sdr. Benny Muliawan (Termohon) yang dinyatakan gagal dalam proses mediasi.
6. Pada tanggal 28 April 2015 jam 15:00, permintaan perpanjangan penyampaian Tanggapan oleh Sdr. Benny Muliawan (Termohon).
7. Pada tanggal 28 April 2015 jam 18:56, penolakan perpanjangan penyampaian Tanggapan oleh Termohon oleh Sekretariat PPND untuk kasus nama domain <bmw.id> No: 299 /PANDI/CHAIRMAN/IV/2015.
8. Pada tanggal 4 Mei 2015 jam 13:39, tanggapan Sdr. Benny Muliawan (Termohon) telah disampaikan ke Sekretariat PPND dan pada 8 Mei 2015 mengirimkan perbaikan Tanggapan atas domain bmw.id;
9. Pada tanggal 7 Mei 2015 jam 13:00, dan 8 Mei 2015 Sekretariat PPND mengirimkan Form Tanggapan Termohon beserta lampirannya kepada Pemohon.

TUNTUTAN

Pemohon menuntut bahwa nama domain yang diperselisihkan dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

A. Pemohon

Perselisihan terkait Merek Terdaftar.

Merek BMW adalah merek terkenal milik Pemohon yang telah terdaftar di Indonesia

Pemohon adalah salah satu produsen mobil terkemuka di dunia. Pemohon, berdasarkan namanya, yaitu BMW, berada dalam peringkat 100-besar dari daftar perusahaan FORTUNE GLOBAL 500. Merek BMW diberi peringkat 12 teratas dari peringkat 100-besar Merek Global Terbaik oleh salah satu agensi pemberi peringkat merek paling dihormati yaitu Interbrand.

Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, Pemohon telah menghabiskan lebih dari 21,415 juta Euro untuk mengiklankan merek BMW milik Pemohon di seluruh dunia dan pada tahun 2012 sendiri telah Pemohon mendapatkan penghasilan lebih dari 76,848 juta Euro atas penggunaan merek BMW milik Pemohon.

BMW, yang merupakan merek terkenal milik Pemohon Keberatan telah terdaftar di banyak negara di dunia di lebih dari 150 negara termasuk Indonesia. Pendaftaran pertama merek BMW adalah di Jerman yang terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran 410579 pada tanggal **15 November 1929** dan masih berlaku hingga tanggal 28 Februari 2019 untuk jenis barang di kelas 7 dan 12. Di Indonesia, BMW, yang merupakan merek terkenal milik Pemohon, telah terdaftar di beberapa kelas untuk melindungi berbagai jenis barang dan jasa. Oleh karenanya, Pemohon telah diberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek BMW oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemohon memiliki keberadaan yang aktif di seluruh dunia, dan menyediakan barang-barang dan jasa-jasa di seluruh Asia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Pemohon Keberatan dan merek BMW telah memiliki sejarah yang panjang dalam produksi lokal di Indonesia, jauh kembali ke tahun 1976 dengan seri 520i (kode model E12). PT. BMW Indonesia adalah suatu anak perusahaan yang seutuhnya dimiliki oleh Penggugat. Berdirinya anak perusahaan ini pada April 2001 menunjukkan komitmen dari Grup BMW terhadap masa depan jangka panjangnya di Indonesia.

Lebih jauh lagi, Pemohon telah memiliki Pendaftaran nama domain di Indonesia pada domain tingkat dua (DTD), yaitu, "bmw.co.id" sejak **20 Juli 2001** (Lampiran-14).

Pemohon telah menawarkan upaya penyelesaian secara kekeluargaan pada Termohon Keberatan yang mana tawaran tersebut telah ditolak oleh Termohon Keberatan

Pada bulan November 2014, Pemohon menemukan bahwa Termohon Keberatan telah mendaftarkan nama domain <bmw.id> pada PANDI. Nama domain tersebut telah didaftarkan oleh Termohon Keberatan pada tanggal 17 April 2014 atau dalam periode *Sunrise* DTT .id. Hingga saat ini, situs dengan nama domain <bmw.id> menampilkan layar kosong tanpa isi apapun (Lampiran-15) yang mana hal ini menunjukkan indikasi yang kuat bahwa Termohon Keberatan tidak memiliki niat untuk menggunakan nama domain <bmw.id> untuk kegunaan apapun yang sah sehubungan dengan situs yang berfungsi. Namun hal ini justru menunjukkan bahwa pendaftaran nama domain tersebut hanya untuk mencegah pihak pemilik merek terkenal BMW yang sudah terdaftar secara sah di Indonesia untuk memiliki pendaftaran nama domain <bmw.id> dimana tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan *cybersquatting*.

Pada tanggal 28 November 2014, Kuasa dari Pemohon mengirimkan surat peringatan kepada Termohon Keberatan baik melalui surat elektronik maupun melalui kurir. Termohon Keberatan pada dasarnya menolak untuk menyerahkan nama domain dan menanggapi sebagai berikut:

- Termohon Keberatan memberikan konfirmasi bahwa Termohon Keberatan hanya baru mengajukan permohonan pendaftaran merek BMW Patent di kelas 45 dan bukan

memiliki merek terdaftar. Termohon Keberatan bahkan menyatakan akan melawan agar permohonan mereknya dapat terdaftar.

- Termohon Keberatan memberikan konfirmasi bahwa Termohon Keberatan hanya menggunakan nama domain tersebut untuk akun alamat email yang ditujukan untuk konsultasi Hak Kekayaan Intelektual untuk badan usaha kecil menengah (<http://www.plasafranchise.com/post/1100000354/dokter-merek/>).
- Termohon Keberatan tidak memiliki keinginan untuk menyerahkan nama domain. Termohon keberatan menyatakan bahwa BMW tidak menggunakan haknya pada periode *Sunrise* (yang mana pendaftaran hanya diperbolehkan untuk pemilik merek terdaftar pada periode terbatas tersebut) sehingga Termohon Keberatanlah yang berhak atas nama domain tersebut.
- Termohon Keberatan menyatakan bahwa Termohon Keberatan memiliki hak untuk mendapatkan merek terdaftar mengingat BMW tidak memiliki pendaftaran di kelas 45.
- Termohon Keberatan menantang Pemohon untuk mengajukan tindakan hukum baik pada PANDI maupun melalui Pengadilan (Lampiran-16).

Pemohon telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan terlepas bahwa tindakan Termohon Keberatan telah melanggar ketentuan Undang-Undang dan peraturan PANDI yang mana tawaran ini telah ditolak oleh Termohon Keberatan. Pemohon juga telah memberikan penawaran untuk mengganti keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Keberatan berikut biaya yang diperlukan untuk proses pengalihan hak atas kepemilikan nama domain (jika ada) dimana Termohon Keberatan dengan mudah menolak tawaran Pemohon (Lampiran-17 dan Lampiran-18).

Termohon Keberatan telah mendaftarkan nama domain yang identik dengan merek terkenal BMW milik Pemohon

Bahwa Termohon Keberatan telah mendaftarkan nama domain <bmw.id> yang identik dengan merek terkenal BMW milik Pemohon yang mana merek BMW tersebut telah terdaftar di beberapa negara di dunia di lebih dari 150 negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia, merek Pemohon telah terdaftar setidaknya sejak tahun 1988 dan oleh karenanya telah dilindungi terhadap merek-merek yang memiliki persamaan dengan merek BMW. Dalam hal ini Direktorat Merek telah menolak beberapa permohonan pendaftaran merek dengan huruf BMW sebagaimana tertera dalam daftar sebagai berikut Lampiran-19 (status *inactive* dalam daftar tersebut mengindikasikan bahwa merek-merek ini telah ditolak oleh Direktorat Merek).

Bahwa fakta yang menunjukkan huruf BMW yang nyata-nyata ditiru dalam permohonan merek Termohon Keberatan atau setidaknya memiliki persamaan pada keseluruhan/pada pokoknya dengan merek terkenal BMW telah dikonfirmasi dalam pernyataan Direktur Merek pada tanggal 14 Januari 2015 bahwa permohonan pendaftaran merek Termohon Keberatan ada potensi bakal ditolak oleh Direktorat Merek (Lampiran-20).

Termohon Keberatan tidak memiliki kepentingan yang sah atas merek BMW dan nama domain <bmw.id>

- Termohon Keberatan tidak memiliki hak atas merek BMW

Bahwa pendaftaran nama domain <bmw.id> diajukan oleh Termohon Keberatan pada periode *Sunrise* pada tanggal **17 April 2014**. Bahwa pendaftaran atas nama domain pada DTT.id pada periode tersebut hanya diperbolehkan pada pemilik merek yang telah **terdaftar** pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mana nama domain itu sendiri **harus identik** dengan merek yang terdapat pada sertifikat merek. Berdasarkan penelusuran pada Database Merek yang dapat diakses pada tautan <http://merek-indonesia.dgip.go.id/>, Pemohon tidak dapat menemukan merek terdaftar apapun untuk merek BMW terdaftar atas nama Benny Muliawan, S.E. atau Termohon Keberatan (Lampiran-21); sehingga pendaftaran nama domain <bmw.id> pada DTT .id dalam periode *Sunrise* dengan menggunakan merek terkenal BMW milik Pemohon yang telah terdaftar di Indonesia dapat diduga telah melanggar ketentuan pendaftaran nama domain pada DTT .id.

Lebih jauh lagi, Termohon Keberatan sendiri mengakui bahwa Termohon Keberatan hanya memiliki permohonan merek BMW Patent di kelas 45 yang diajukan pada bulan Juli 2012 dan sampai saat ini permohonan merek tersebut belum terdaftar atau bahkan belum diumumkan/dipublikasi; sementara permohonan merek lainnya di kelas 45 yang diajukan pada bulan Oktober 2012 telah dipublikasikan oleh Direktorat Merek (mohon merujuk pada merek ADEM AYEM pada halaman terakhir publikasi yang dapat diakses melalui tautan http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdffiles/brm_2014/88.pdf). Bahwa dapat diasumsikan secara kuat, permohonan pendaftaran Termohon Keberatan telah diusulkan untuk ditolak dengan tidak diumumkan/dipublikasikan merek tersebut - yang mana hal ini secara jelas menunjukkan Termohon Keberatan tidak memiliki hak apapun atas merek. Bahwa asumsi ini juga didukung oleh pernyataan Direktur Merek pada media pada tanggal 14 Januari 2015 sebagaimana disebutkan diatas (vide Lampiran-20).

- Pendaftaran Nama Domain tidak diajukan untuk nama yang identik dengan merek Termohon Keberatan atau nama usaha Termohon Keberatan

Bahwa baik nama Termohon Keberatan (Benny Muliawan, S.E.) atau nama badan usaha yang dikelola oleh Benny Muliawan, S.E., (**PT BNL Patent**) adalah bukan BMW. Pendaftaran nama domain <bmw.id> oleh Termohon Keberatan telah melanggar ketentuan pendaftaran nama domain pada DTT .id pada periode *Sunrise*.

Bahwa BNL Patent telah berdiri setidaknya sejak tahun 2004 pertama dengan nama CV BNL Patent yang kemudian diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BNL Patent di tahun 2010. Bahwa argumen Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa BMW sebagai bagian dari namanya tidak sejalan/tidak cocok dengan kenyataan. Apakah Termohon Keberatan berkeinginan mengambil resiko untuk merubah identitas *brand* milik Termohon Keberatan setelah dibangun dan mendapatkan reputasi atas nama BNL sejak tahun 2004 yang mana hal ini sangatlah dipertanyakan dan mengingat bahwa hingga saat ini Termohon Keberatan tidak mengambil langkah apapun untuk mengubah nama usahanya menjadi BMW Patent. Termohon Keberatan telah menggunakan nama domain bnl.co.id. Termohon Keberatan tidak akan mendaftarkan nama domain <bmw.id> jika

Termohon Keberatan memang memiliki niat yang tulus dan sebenar-benarnya untuk menggunakan nama domain pada DTT .id. Termohon Keberatan tentunya akan mendaftarkan nama domain bnl.id. Dimana hal ini tidak dilakukan (vide Lampiran-11) namun sebaliknya Termohon Keberatan malah memilih untuk memiliki Pendaftaran atas nama domain <bmw.id>.

Tindakan ini lebih mendekati/menunjukkan suatu tindakan dari seseorang yang mendaftarkan nama domain <bmw.id> dengan maksud untuk mengoleksi nama domain dan berbisnis sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Keberatan pada media (vide Lampiran-12). Kami lampirkan beberapa publikasi terkait Termohon Keberatan (sebelum surat peringatan dikirimkan oleh kuasa Pemohon pada tanggal 28 November 2014) dimana representasi BMW sebagai nama Termohon Keberatan (sebagaimana pada saat ini diargumentasikan oleh Termohon Keberatan) tidak tertera dalam publikasi-publikasi tersebut (Lampiran-22 sampai dengan Lampiran-26).

- Penggunaan BMW sebagai nama domain akan menimbulkan kekeliruan pada publik

Bahwa penggunaan merek BMW dalam nama domain pada DTT .id yang bukan dimiliki oleh pemilik merek terdaftar akan menimbulkan asosiasi yang mengelirukan dengan Pemohon sebagai pemilik merek terkenal BMW dimana konsumen secara luas akan dikelirukan atas situs dengan nama domain tersebut adalah situs resmi dan/atau berafiliasi dengan Pemohon atau setidaknya mendapatkan ijin atau otorisasi dari Pemohon dimana hal ini adalah tidak benar.

Pendaftaran nama domain telah didaftarkan oleh Termohon Keberatan dengan itikad tidak baik

Bahwa argumen Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa Termohon Keberatan hanya menggunakan nama domain tersebut untuk akun email yang digunakan untuk konsultasi Hak Kekayaan Intelektual hanyalah suatu justifikasi atau alasan yang mengada-ada. Termohon Keberatan menyatakan bahwa Termohon Keberatan hanya menggunakan nama domain tersebut untuk mengaktifkan akun email Termohon Keberatan dengan alamat email doktermerek@bmw.id (<http://www.plasafranchise.com/post/1100000354/dokter-merek/>). Hal ini merupakan alasan yang mengada-ada mengingat bahwa Termohon Keberatan memiliki dan mengoleksi beberapa nama domain (bahkan untuk nama **domain doktermerek.com**) sebagai berikut:

No	nama domain and whois	Status/Tanggal Terdaftar	Fitur Situs
1	trademark.id (http://www.pandi.id/) (Lampiran -27)	Aktif 13 Juni 2014	Halaman yang berupa pengalihan dari situs dengan nama domain merekterdaftar.com dan patenmerek.com
2	bnl.co.id (http://www.pandi.id/) (Lampiran -	Aktif 4 Desember	Halaman yang berupa pengalihan dari situs

	28)	2011	dengan nama domain bnlpatent.com
3	bnlpatent.com (http://who.is/whois/bnlpatent.com) (Lampiran -29)	Aktif 18 April 2006	Kosong - dialihkan ke situs dengan nama domain bnl.co.id
4	doktermerek.com (http://who.is/whois/doktermerek.com) (Lampiran -30)	Aktif 1 Februari 2013	Kosong
5	jualmerek.com (http://who.is/whois/jualmerek.com) (Lampiran -31)	Aktif 27 September 2010	Kosong
6	merekterdaftar.com (http://who.is/whois/merekterdaftar.com) (Lampiran -32)	Aktif 25 Agustus 2010	Kosong - dialihkan ke situs dengan nama domain trademark.id
7	trademarkku.com (http://who.is/whois/trademarkku.com) (Lampiran -33)	Aktif 29 November 2013	Kosong
8	patenmerek.com (http://who.is/whois/patenmerek.com) (Lampiran -34)	Aktif 12 November 2005	Kosong -dialihkan ke situs dengan nama domain trademark.id

Fakta tersebut diatas membuktikan bahwa Termohon Keberatan memiliki dan mengoleksi beberapa nama domain untuk digunakan untuk akun emailnya baik dalam domain tingkat tinggi .com atau .id.

Lebih jauh lagi, Termohon Keberatan sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Terdaftar (No. 042-2006) dan (sebelum mengundurkan diri) pernah menjadi salah satu dari Panelis PPND PANDI, tentunya sangat mengetahui mengenai perlindungan merek dan nama domain sebagai pelanggaran merek. Meskipun Termohon Keberatan berargumen bahwa tidak ada hubungan antara merek dan nama domain, Termohon Keberatan mengetahui bahwa pendaftaran nama domain dapat menimbulkan kekeliruan pada publik, penghilangan keunikan (*dilution*) dan hal terkait lainnya. Hal ini secara jelas terlihat dari upaya Termohon Keberatan untuk mendaftarkan setidaknya tiga nama domain yang menggunakan merek Termohon Keberatan dan nama badan usaha Termohon Keberatan, yaitu: **BNL** dan **BNL Patent**, termasuk nama domain bennymuliawan.com yang tidak diperpanjang pendaftarannya (Lampiran-35). Niat Termohon Keberatan pada saat mendaftarkan nama domain <bmw.id> tentunya harus dipertanyakan berdasarkan hal tersebut.

Termohon Keberatan menolak Tawaran Pemohon atas upaya penyelesaian secara kekeluargaan

Meskipun Termohon Keberatan menyatakan bahwa Termohon Keberatan tidak meminta kompensasi uang, namun justru tindakan Termohon Keberatan tidak menanggapi tawaran Pemohon dan bahkan tanpa penjelasan apapun mengenai bagaimanakah Termohon Keberatan berniat untuk menggunakan nama domain <bmw.id> untuk penggunaan yang sah. Pemohon melalui kuasanya telah menawarkan untuk mengganti keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Keberatan berikut biaya yang diperlukan untuk proses pengalihan hak atas kepemilikan nama domain (jika ada) dimana Termohon Keberatan dengan mudah menolak tawaran Pemohon. Penawaran tersebut seharusnya tidak dianggap sebagai tanda kelemahan namun sematamata merupakan cara yang paling cepat untuk menyelesaikan permasalahan **tanpa kompensasi yang menguntungkan** Termohon Keberatan karena tawaran tersebut hanya untuk menutupi segala biaya. (Lampiran-17 dan Lampiran-18).

Termohon keberatan telah mencoba untuk mencegah Pemohon (BMW AG) sebagai pemilik merek terkenal BMW yang sah untuk mendaftarkan nama <bmw.id>

Bahwa Pendaftaran nama domain <bmw.id> atas nama Termohon Keberatan telah terdaftar pada periode *Sunrise* pada tanggal **17 April 2014**. Meskipun Pemohon mencoba untuk mendapatkan Pendaftaran nama domain pada DTT .id, hal tersebut tidak dimungkinkan bagi Pemohon (untuk mendaftarkan nama domain <bmw.id>) karena telah dicegah atau dihalangi oleh Pendaftaran nama domain atas nama Termohon Keberatan walaupun ada periode-periode setelahnya yang juga tersedia bagi Pemohon untuk mendaftarkan nama domain <bmw.id> jika tidak terhalangi Pendaftaran nama domain atas nama Termohon Keberatan. Pemohon telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan menawarkan untuk mengganti keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Keberatan untuk Pendaftaran nama domain tersebut, namun, Termohon Keberatan tetap mencegah Pemohon sebagai pemilik yang sah atas merek terkenal BMW untuk mendaftarkan nama domain <bmw.id>.

B. Termohon

ASAL MULA NAMA BMW

Di Indonesia istilah BMW tidak harus berkonotasi dengan perusahaan mobil Jerman karena orang Jakarta mengenal Taman BMW [Bukti T-4], masyarakat Surabaya mengenal BMW sebagai nama tempat makan Bar Mangan Wareg yang berada di Pasar Atom [Bukti T-5], dan juga BMW versi Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu Biaya, Mutu, dan Waktu [Bukti T-23]. Kumpulan huruf B, M, dan W telah diungkap dalam kolom arti pada formulir pendaftaran merek "BMW Patent" yang diajukan pada tanggal 24 Juli 2012, merupakan inisial nama Termohon yaitu Benny Mulia Wan [Bukti T-6]. Inisial BMW sudah dikenal oleh ternan-ternan SMA Termohon di Sekolah Kristen Yusuf Jakarta [Bukti T-105]. Menyingkat nama personal bisa seperti ini :

- I. ARB = Aburizal Bakrie → Ketua Umum Golkar versi Munas Bali [Bukti T-24]
- II. SDA = S uryadharma Ali → Mantan Menteri Agama RI [Buk'ti T-25]

Namun cara yang digunakan Termohon lebih mirip Bank Indonesia dalam menyingkat Kantor Perwakilan dengan “KPw”. [Bukti T-26]

Seharusnya nama Termohon ditulis Benny Mulia Wan bukan Benny Muliawan. Unsur Wan menjadi penting (宛) sebagaimana nama Chinese Termohon Li Ming Wan yang diberikan oleh nenek Termohon Djuariab Putri. Kesalahan penulisan terjadi pada Kantor Pencatatan Sipil Jember [Bukti T-9], demikian info yang didapat dari almarhum ayah Termohon Bapak Made Subali [Bukti T-15]. Halmi mirip kesalahan penulisan nama anak kedua Termohon yang seharusnya Abbey Madison Li (dipisah) [Bukti T-83] namun dicatat sebagai Abbey Madisonli (disambung) [Bukti T-12]. Bandingkan dengan anak pertama Termohon yaitu Dwayne Sebastian Li (dipisah) [Bukti T-10 dan T-11]. Dan ketika terdapat keterbatasan ruang penulisan ataupun saat menjadi mentor untuk *start up* terkadang nama Termohon cukup ditulis Benny Mw [Bukti T-14] (bennym\ a,ruva.id) [Bukti T-36, T-69 dan T-109]. Sedangkan alamat email pertama kali menggunakan inisial BMw melalui akun email BMw@bnlpatent.com yang aktif sejak tahun 2011. [Bukti T-100].

Sehingga nama Benny Muliawan telah memenuhi aturan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia RI yang mengatur bahwa “setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya” dan mengikuti cara penyingkatan nama orang yang telah diatur pada angka 1 Ketentuan Pendaftaran Nama Domain Terbatas Apapun .ID <versi Rev. 1.0 tanggal 9 September 2014> yang mengatur bahwa “... sesuai dengan dokumen identitas, bagian nama, atau singkatan nama”.

KRONOLOGIS PENDAFTARAN NAMA DOMAIN BMw.id

Termohon mengajukan pendaftaran nama domain <BMw.id> dibantu oleh Konsultan IT Bapak Jiantara tanggal 16 April 2014 (Periode Sunrise). Pendaftaran saat itu melampirkan E-KTP Termohon [Bukti T-81 dan Permohonan merek BMW Patent atas nama Termohon [Bukti T- 6], sehingga oleh pihak PANDI dianggap telah memenuhi:

- I. Pasal 10.3.1 Kebijakan Umum Nama Domain <PANDI-DNP /2012-00 1 versi 1.0 tanggal 1 Maret 20 12 >
- II. “... dan perseorangan dengan identitas Indonesia”
- III. Pasal 10.2.2 Panduan Aplikasi Domain Anything.id <20140116 r1 tanggal 16 Januari 2014> [Bukti T-111]
“... atau pendafiar merek dengan formulir pendaftaran ...”
- IV. Angka 9 Ketentuan Pendaftaran Nama Domain Terbatas Apapun .ID <versi Rev 1.0 tanggal 9 September 2014> [Bukti T-94]
“... sesuai dengan dokumen identitas, bagian nama, atau **singkatan nama**”

Setelah syarat kelengkapan terpenuhi dan tidak ada pihak lain yang mengajukan nama domain <BMW.id> selain Termohon, maka tidak diperlukan mekanisme lelang untuk mendapatkan nama domain <BMW.id>, sehingga PANDI memberikan nama domain <BMW.id> kepada Termohon melalui keputusan no. ID PANDI-D0446075 tanggal 17 April 2014. Sehingga pendaftaran merek "BMW Patent" ataupun nama domain <BMW.id> tidak ada keharusan melapor atau memberitahukan kepada Pemohon. Justru hal tersebut menunjukkan Arogansi Pemohon yang tidak mengikuti dan melecehkan hukum Indonesia. Dan perlu dibedakan di sini yang menjadi Pemohon adalah Bayerische Motoren Werke AG Jerman bukan PT. BMW Indonesia sesuai dengan kuasa yang diterima oleh kuasa Pemohon [Lampiran 1], bahwa mereka mewakili kepentingan Bayerische Motoren Werke AG Jerman bukan PT. BMW Indonesia yang merupakan badan hukum Indonesia.

PENGGUNAAN NAMA BMW (*INTEND TO USE*)

Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah melekat dengan diri Termohon sejak 30 Juni 2006 yang diatur dalam PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.42-HT.04.02 Tahun 2006 [Bukti T-16 dan T-17]. Termohon telah memiliki merek BNL sejak tahun 2005 [Bukti T-18] dan mendirikan CV. BNL Patent Intellectual Property tahun 2007 yang kemudian ditingkatkan menjadi PT BNL Patent pada tahun 2010 [Bukti T-10] untuk melayani dan membantu klien mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual mereka.

Pemohon mengenal Termohon adalah BNL, padahal Termohon saat ini membagi pasar menjadi 3 (tiga) bagian, dimana brand "BNL" yang saat ini dimiliki oleh PT. BNL Patent [Bukti T-19] melayani pasar korporasi non Jakarta, brand "iPatent" [Bukti T-28 dan T-29] bakal dialihkan ke PT. iPatent Indonesia [Bukti t-30] untuk melayani pasar luar negeri dan Jakarta serta brand "BMW Patent" yang atas nama Termohon rencananya akan melayani pasar Usaha Mikro Kecil & Menengah yang saat ini masih dirangkap oleh BNL. Hal yang sangat wajar praktek di dunia bisnis sebagaimana Pemohon yang juga mempunyai brand BMW, Roll Royce, dan Mini. Jadi sangat berlebihan bila pendaftaran nama domain <BMW.id> dituduh menjiplak merek BMW milik Pemohon, karena pendaftaran nama domain <BMW.id> dimaksudkan mempertajam brand baru BMW Patent yang akan dipergunakan untuk jasa perlindungan HKI khusus UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di kelas 45 yang secara jelas klaimnya pada permohonan merek "I am BMW Dokter Merek" [Bukti T-7]. Sedangkan website BMW.id sengaja dibiarkan kosong sambil menunggu permohonan merek BMW Patent terdaftar (*granted*) dalam Daftar Umum Merek. (Terkait Kepastian Hukum)

Eksistensi BMW.id berupa akun email DokterMerek@BMW.id yang aktif sejak akhir Mei 2014. Istilah Dokter Merek untuk mengingatkan sebutan Termohon oleh kolom Inspiring Generation, Jawa Pos 22 Oktober 2012 [Bukti T-77]. Publikasi email DokterMerek@BMW.id pertama kali melalui artikel "Melindungi

Merek Franchise Agar Bebas Sengketa” yang tayang di Majalah Info Franchise edisi khusus 6/IX/Juni-Juli 2014 [Bukti T-35]. Dan rubrik Dokter Merek dapat diakses disitus <http://plasafranchise.com/post/1100000354/dokter-merek/> tanggal 4 Juni 2014 [Bukti T-36]. Bukti nyata pada tanggal 12 Agustus 2014 ada seorang dengan email gunawanhadi959@yahoo.com yang masuk ke inbox DokterMerek@BMW.id menanyakan bagaimana mengatasi penolakan merek oleh Direktur Merek DJHKI [Buktt T-33] dan seorang pebisnis pemula yang bernama Seandy (seandy_s@yahoo.com) pada tanggal 20 April 2015 juga masuk ke inbox yang sama berkonsultasi masalah merek termasuk alternative badan hukum CV atau PT [Bukti T-34]. Dari sini membuktikan bahwa Termohon memiliki kepentingan hukum yang sah (*legitimate interest*) atas nama domain <BMW.id>.

TERMOHON KONSEN TERHADAP UMKM












TERMOHON bergelut dengan dunia UMKM sejak tahun 2006 (Bukti T-38] sehingga akhir tahun 2010 mendapatkan penghargaan ISMBEA 2010 [Bukti T-92] yang diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM RI pada saat itu Bapak Syarifudin Hassan, penghargaan ini didapat bersama Ibu Susi Pudjiastuti pemilik Susi Air (saat ini menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan RI). Tahun 2010 Termohon membantu salah seorang pengusaha kecil usaha garmen yang dikriminalisasi merek dimana saat ini kasusnya sudah hampir selesai [Bukti T-39 dan T-40]. Termohon juga telah membantu pendaftaran 65 merek UMKM Sidoarjo [Bukti T-37).

Dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil tanggal 15 September 2014 disambung dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil yang diundangkan tanggal 24 November 2014 plus PNBPN merek khusus UKM PP No . 45 Tahun 2014 semakin memantapkan langkah Termohon untuk menggunakan merek BMW Patent guna melayani pasar tersebut.

BUKTI SERTIFIKAT-SERTIFIKAT MEREK BMW ATAS NAMA PEMOHON HANYA PENGELABUHAN/KAMUFLASE

Merek BMW yang ada di Indonesia sebagaimana iklan mobil BMW di Jawa Pos [Bukti T-2] dan situs BMW di google (Bukti T-3] berbeda dengan sertifikat merek BMW dengan font biasa TDM000042343, IDM000116658 , IDM000317281 sebagaimana bukti Lampiran 4, 5, dan 6 milik Pemohon itu hanya cara untuk mengelabui Panelis PPND PANDI. Hal tersebut karena pendaftaran merek-merek tersebut kurang dari 10 tahun sehingga Pemohon sengaja menyembunyikan sertifikat merek BMW + Logo Daftar No. IDM000204895 atas nama Termohon yang sudah perpanjangan (lebih dari 10 tahun) [Bukti T-1]. Hal ini juga sinkron dengan apa yang diungkap oleh Head of Communication BMW Group Indonesia Jodie O'tania dalam situs rappler.com dimana dijelaskan bahwa “BMW punya prosedur yang ketat untuk brand, website, logo...”

[Bukti T-107]. Terbukti hal tersebut hanyalah kamuflase.

		
		 kls 5 a/n yusril
		
		 kls 24 a/n PT. Bintang Mas Wijaya
		 kls 30 a/n Ajub dan Irwan Susanto
 BMW Daftar No . IDM000204895 Untuk barang mobil		BMW PATENT BMW Patent Agenda No . J00.20 12.035944 Untuk jasa konsultan HKI KLS 45

KONSISTEN DENGAN EMAIL BERINISIAL BMw

Selain menggunakan alamat email BMw@bnlpatent.com dan DokterMerek@BMw.id, Termohon secara konsisten juga menggunakan email: [Bukti T-52]

1. BMw@eddys.id

Kapasitas Termohon sebagai penerus kursus bahasa Inggris Eddys English sekaligus ahli waris pemegang hak merek Eddys, daftar no. IDM000094350 kursus bahasa Inggris telah ada lebih dari 30 tahun di kota Jember. [Bukti T-15, T-41 , dan T-42]

2. BMw@igs.id

Kapasitas Termohon sebagai Direktur PT. INDAH GOLDEN SIGNATURE. PT. IGS berdiri sejak 2008, nomine Primaniyarta Award 2014 versi Kemendag RI [Bukti T-45 dan T-48]

3. BMw@mmp.lawyer

Kapasitas Termohon sebagai salah seorang sekutu dalam Persekutuan Perdata MUL YA MULIA & PARTNERS (MMP) sejak 2009. [Bukti T-49]

4. BMw@ipatent.id

Kapasitas Termohon sebagai Direktur PT. IPATENT INDONESIA sejak 13 Mei 2011. [Bukti T-30 dan T-31].

5. BMw@IDmineral.co.id

Kapasitas Termohon sebagai Presiden Direktur PT. Indah Daya Mineral. PT. IDM berdiri sejak 5 Juni 2014 [Bukti T-51].

6. BMw@SLS.co.id

Kapasitas Termohon sebagai Direktur PT. Sinar Logam Sejahtera. PT. SLS berdiri sejak 18 Juni 2014 [Bukti T-50]

7. BMw@EEM.or.id

Kapasitas Termohon sebagai Ketua Yayasan Eddys Edukasi Mandiri. Yayasan EEM berdiri sejak 6 Februari 2015 [Bukti T-43].

TIDAK ADA HAK MEREK ATAU HAK LAIN YANG DILANGGAR TERMOHON

Pemohon tidak mendaftarkan merek BMW Patent di kelas 45 untuk jenis jasa 01. jasa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right Consultant*); 02. jasa Penelusuran Merek (trademark searching services); 03. jasa Monitoring Merek (trademark watch services); 04. Jasa Pendaftaran Merek (trademark registration services); dll selain itu terdapat merek berunsur BMW yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek antara lain:

- I. Merek BMW kelas 03 Daftar No. IDMOOO 179892 atas nama CY. Kayu Mulia
- II. Merek BMW PLUS kelas 05 Daftar No. IDM000422094 atas nama Yasril.
- III. Merek BMW kelas 09 Daftar No. IDM000351042 atas nama Tan Se Khian
- IV. Merek BMW NIU kelas 34 Daftar No. IDM000252976 atas nama PT. Bintang Mas Wijaya [Bukti T-53]
- V. dan Merek BMW kelas 30 Daftar No. 1DM000017330 atas nama Ajub dan Irawan Susanto [Bukti T-54]

Pemohon mengklaim bahwa BMW sama dengan nama badan hukum. Dengan terdaftarnya merek BMW No. I s/d V artinya DJHKI menolak Pemohon sebagai nama badan hukum Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (bandingkan dengan merek Ferrari yang diakui DJHKI sebagai Badan Hukum [Bukti T-58]). Dengan adanya 2 alasan di atas tersebut dapat dipastikan permohonan merek BMW Patent di kelas 45 atas nama Termohon menjadi tidak terhalang. Sehingga terbukti

Termohon tidak melanggar hak merek yang dimiliki Pemohon. Itulah sebabnya mengapa Pemohon tidak memasang Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk menjerat Termohon.

Selain itu tuduhan bahwa Termohon melanggar Pasal 9 paragraf 1 dan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jelas mengada-ada menghubungkan mobil BMW dengan situs yang masih kosong sebagaimana dalam Surat Jawaban tanggal 12 Januari 2015 terhadap surat somasi dari Suryomurcito & Co [Bukti T-103] apalagi ditemukan banyak hak merek BMW yang dimiliki selain oleh Pemohon. Sebagai contoh merek terkenal peringkat teratas 2014 versi Interbrand adalah APPLE [Bukti T-55], namun di dalam Daftar Umum Merek terdapat merek APPLE selain untuk komputer atas nama Apple Inc, yaitu Cipto Junaidi, Jeanete Deby Wangso [Bukti T-56] dan Apple lainnya [Bukti T-57] artinya Indonesia hanya melindungi merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Sehingga bukti Daftar Himpunan Merek Terkenal yang dijadikan bukti lampiran 9 oleh Pemohon sudah usang dan tidak relevan apalagi kemenangan lelang nama domain Andro.id yang bukan oleh google [Bukti T-96]. Selain itu calon pelanggan mobil BMW tidak akan mudah menemukan email BMw.id karena saat ini hanya satu akun email yang aktif yaitu DokterMerek@BMw.id dan itupun digunakan untuk jasa konsultasi merek.

Dari awal Termohon tidak pernah menawarkan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar sebegini bunyi UU Perlindungan Konsumen. Pendaftaran domain BMw.id masih konsisten dengan visi misi awalnya dan situs BMw.id nantinya bakal diisi oleh kegiatan perlindungan merek UMK (Usaha Mikro Kecil) Indonesia guna menyambut tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) setelah merek BMW Patent *granted*/terdaftar dalam Daftar Urnurn Merek.

Selain itu mengingat kuasa hukum Pemohon adalah juga Panelis PPND PANDI sangat mustahil tidak mengerti apa itu periode Sunrise. Termohon yakin ini hanyalah “permainan” yang terjadi antara Pemohon dan kuasanya ataupun kuasa Pemohon yang memaksa sehingga bisa dijadikan kasus hukum.

PEMOHON + KUASANYA TELAH MELAKUKAN PEMBUNUHAN KARAKTER

Dari bukti Lampiran-21 Pemohon sengaja mengaitkan Termohon dengan spekulasi merek. Padahal merek-merek yang Termohon daftar adalah untuk kepentingan bisnis Termohon. Selain itu tidak selalu nama Benny Muliawan harus Termohon karena dimungkinkan pendaftar merek yang juga bernama Benny Muliawan sebagaimana pendaftaran merek Gemilang, Bojo, Tongkong, Peso, yang semuanya berada di kelas 16 dimiliki oleh Benny Muliawan yang beralamat di Jl. Pramuka 27, Kebumen, Jawa Tengah [Bukti T-80], sehingga Termohon menolak bukti Lampiran 21 Pemohon. Begitu pula Termohon dituduh sebagai *cybersquatter* dengan mengoleksi nama domain, hal itu menjadi wajar ketika nama domain trademark.id, patenmerek.com, hakpaten.net, bnl.co.id untuk kepentingan SEO (*Search Engine Optimizer*) sehingga tidak memenuhi unsur *cybersquatter*. Dan tidak

ada keharusan Termohon mendaftar domain bnl.id ataupun bennymuliawan .com karena semua itu akan dikaji urgensi dan strategi pemasarannya misalkan untuk PT. Ipatent Indonesia Termohon mempertimbangkan perlu mengambil nama domain ipatent.co .id dan juga ipatent.id. Tuduhan Pemohon semakm ngawur ketika Termohon dipersalahkan ketika Termohon membantu pendaftaran klien-klien Termohon dalam nama domain misal: safecare.id, kilat.id , topten.id, rideit.id, ubs.id, dll. Justru Termohon merasa aneh ketika Pemohon menyomasi Termohon melalui surat tanggal 28 November 2014 (Bukti T-59] dan hal ini diakui oleh kuasa hukum Pemohon dalam mediasi tanggal 28 April 2015, namun oleh Jodie O'tania menyebut lembaran pemberitahuan [Bukti T-107] dan kemudian Pemohon siap memberikan kompensasi senilai 22 juta [Bukti T-108]. Sehingga tidak jelas keberadaan surat somasi tersebut. Pemohon tanpa ada surat kuasa telah melakukan somasi, padahal surat kuasa yang diberikan hanya terkatt dengan HKI, bukan nama domain karena nama domain tidak ditemukan di UU HKI manapun baik UU Merek, UU Hak Cipta, dll melainkan terdapat di UU ITE. Dari itu semua Pemohon dan Kuasa Hukumnya terbukti melakukan pembunuhan karakter mengingat Termohon memiliki reputasi yang baik:

1. Tidak pernah dipidana [Bukti T-72]
2. Board of Advisor 2 periode (2009-2011) dan (2011-2013) di FENC Ubaya bersama dengan pakar pemasaran Bapak Hermawan Kertajaya [Bukti T-73]
3. Dipilih kembali menjadi Komite Emas di JFX (Bursa Berjangka Jakarta) [Bukti T-74]
4. Dipercaya oleh BANK dengan lolos filter prinsip 5C [Bukti T-81 dan T-82]
5. Dipilih kembali menjadi Direktur PT. IGS, perusahaan eksportir emas terbesar di Indonesia dengan nilai ekspor USD 1,4 milyar [Bukti T-48 dan T-45]
6. Dipercaya Konjen Arnerika menjadi host dalam diskusi HKI tanggal 30 September 2014 di BNL Patent [Bukti T-22]
7. Menjabat sebagai Panelis PPND PANDI walaupun saat ini telah mengundurkan diri
8. Dirninta masukan oleh Presiden Jokowi terkait stabilitas nilai kurs USD/IDR [Bukti T-84]
9. Beberapa kali diminta menjadi saksi Ahli Merek di Pengadilan Niaga [Bukti T-78 dan T-79]
10. Diminta masukan mewakili UKM dalam rapat TimNas HKI yang pertama di Haven Hotel, Bali tanggal 15 Desember 2009
11. Diminta Ibu Walikota Surabaya Ibu Tri Rismaharini untuk menjadi mentor dalam program start-up yaitu Start Surabaya yang dimulai Januari 2015 (www.startsurabaya.com).

PEMOHON TELAH BERITIKAD TIDAK BAIK MENGGUNAKAN KEBIJAKAN UDRP UNTUK MEREKUT NAMA DOMAIN BMW.ID DARI TANGAN TERMOHON

Setelah terbukti pemohon melakukan pembunuhan karakter pada poin 8 maka kuat dugaan Pemohon telah rnelakukan tuduhan *domain name hijacking* kepada termohon menggunakan kebijakan UDRP yang diadopsi oleh ICANN tanggal 30 Oktober 2009, “*Reverse Domain Name Hijacking means using the Policy in bad faith to attempt to deprive a registered domain-name holder of a domain name.*” *Reverse*

Domain Name Hijacking or was brought primarily to harass the domain-name holder, the Panel shall declare in its decision that the complaint was brought in bad faith and constitutes an abuse of the administrative proceeding.

Dalam hal ini Pemohon sebagai pemegang nama domain `bmw.co.id` telah diinfokan oleh PANDI melalui email adanya domain tingkat tinggi `.ID` pada periode sunrise selain itu kuasa Pemohon adalah panelis PPND PANDI sehingga tidak mungkin tidak tahu adanya periode sunrise. Dari dua analisa tersebut kuat dugaan pengajuan keberatan oleh pemohon melihat kelemahan dari kebijakan UDRP yang belum direvisi tahun 1999 dengan memanfaatkan keunggulan yang ada. Namun, seiring dengan perjalanan waktu kelemahan UDRP tersebut telah direvisi menjadi UDRP tanggal 30 Oktober 2009 yang mengatur tentang *reverse domain name hijacking* untuk merebut hak dari pemilik nama domain yang mendaftar dengan itikad baik. Oleh sebab itu, termohon rnengklm bahwa Pemohon telah menggunakan praktek tersebut untuk menguasai nama domain `<bmw.id>`.

PENDAPAT PANDI, DIREKTUR MEREK DAN AHLI HUKUM TERKAIT SENGKETA NAMA DOMAIN `BMw.id`

1. Bapak Sigit Widodo (Ketua Pandi Bidang Sosialisasi)

“Domain ini dibeli Benny tanpa melewati proses lelang, karena kala itu tidak ada pihak lain yang ingin membeli domain `<bmw.id>`, secara administrasi Benny bisa mendapatkan domain `<bmw.id>` karena ia telah menyertakan surat pendaftaran merek dagang BMW atas namanya dari Dirjen HKI. Justru kesalahan ada di pihak BMW yang tidak mengikuti Periode Sunrise, padahal periode itu digelar selama 3 bulan. Ketika masa Sunrise PANDI telah mengirim pemberitahuan kepada para pemilik domain tingkat dua `.id` termasuk pemilik `.co.id` untuk mengikuti pendaftaran di masa awal agar tidak berebut dengan publik”.

Sumber: artikel yang berjudul: “BMW Bersikeras Ambil `BMW.id` dari Warga Surabaya” yang dimuat di situs CNN Indonesia pada Selasa, 13/01/2015 15:16 WIB yang dapat diakses di <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150113144802-185-243/bmw-bersikeras-ambil-bmw-dari-warga-surabaya/>.

2. Bapak Bambang Iriana Djajaatmadja (Direktur Merek, Dirjen HKI, Kemenkumham RI)

“Penolakan permohonan merek dagang BMW oleh Benny ini tidak memengaruhi kepemilikan nama domain `<bmw.id>` yang sudah diperoleh dari Pandi. Karena, Pandi telah mengizinkan pembelian domain `.id` hanya dengan melampirkan surat permohonan merek dagang”

Sumber : artikel yang berjudul “Jadi Sengketa, Berapa Harga Domain `BMW.id`?” yang dimuat di situs CNN Indonesia pada Selasa, 13/01/2015 17:41 WIB yang dapat diakses di <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150113172816-185-24374/jadi-sengketa-berapa-harga-domain-bmw.id/> sebagaimana dalam lampiran

20 Pemohon.

3. Bapak Edmond Makarim (Akademisi dan Ahli Telematika)

“Meski menganut sistem *first come first serve* namun si pendaftar nama domain juga harus bisa menunjukkan *legitimasi interest-nya*. *Legitimasi interest* di sini adalah kepentingan hukum yang sah dan menjadi dasar si pendaftar mengajukan nama domain yang diinginkan. Yaitu bisa **singkatan nama**, keterkaitan akan domain yang diinginkan dan lainnya. Misalnya saya mendaftarkan nama anak saya dengan nama 'Richard.id'. Kalau nantinya ada yang pakai nama 'Richard' dan terkenal itu urusan belakangan. Sifat hakekat nama domain itu berbeda dengan merek, sehingga untuk BMW.id dimana ada yang mendaftarkan dan dia bisa membuktikan punya legitimasi interest, dimana salahnya? Jadi hakekat nama domain itu adalah suatu syntax sebagai suatu alamat di internet. Ini sebenarnya berawal dari alamat IP, tetapi biar lebih mudah diingat maka dibuat alamat domain. Seseorang mendaftarkan suatu nama domain ini karena ada ruang kosong. Misalnya Madonna, dipakai untuk produk minyak wangi. Apakah nama 'Madonna' yang mentang-mentang populer yang lain tidak boleh memakainya? Selain itu itikad dari pendaftar nama domain juga harus diperhatikan dengan jeli di sini. Jika si pendaftar memang punya itikad buruk maka pendaftaran nama domain tersebut bisa ditolak. Itikad buruk di sini bisa berarti punya misi untuk menyerobot, mengambil reputasi, persaingan tidak sehat atau menyesatkan konsumen. Kalau tak ada itikad buruk masa gak boleh? Domain itu alamat untuk berkomunikasi, bukan properti”.

Sumber : artikel yang berjudul “Rebutan Domain BMW.id di Mata Ahli Hukum” yang dimuat disitus detikinet pada Selasa, 13/01/2015 15:36 WIB yang dapat diakses di

<http://inet.detik.com/read/2015/01/13/152327/2802050/399/rebutan-domain-bmwid-di-mata-ahli-hukum> [Bukti T-89]

4. Bapak Donny A Sheyoputra (Mantan Kepala Business Software Alliance [BSA])
“Terkait sengketa tersebut, nama domain internet itu menganut azas *first come first serve* alias siapa yang datang pertama, dia yang dilayani lebih dulu. Sementara pendaftaran merek menganut prinsip *first to file* yang juga dikenal sebagai azas Konstitutif. Artinya hak atas merek hanya diberikan jika ada permohonan pendaftaran terlebih dulu. Tentu tiap-tiap azas pendaftaran memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri, dan persyaratan yang berbeda-beda. Keduanya tak bisa dicampur aduk, dan tak bisa dipertentangkan. Ranah perlindungannya juga berbeda. Jadi brand global tak otomatis menguasai domain internet”.

Sumber : artikel yang berjudul “Rebutan Domain BMW.id di Mata Ahli Hukum” yang dimuat disitus detikinet pada Selasa, 13/01/2015 15:36 WIB yang dapat diakses di <http://inet.detik.com/read/2015/01/13/152327/2802050/399/rebutan-domain-bmwid-di-mata-ahli-hukum> [Bukti T-89]

5. Ibu Belinda Rosalina (Doktor HKI dari FH UI)

“Untuk melihat siapa yang salah dalam sengketa nama domain ini tak bisa langsung

ditentukan begitu saja. Pembelaan dari kuasa hukum BMW atau Benny Muliawan (pemilik domain BMW.id yang disomasi BMW) sangat menentukan hasil pertarungan di meja hijau. Dari pihak BMW misalnya, mereka sebagai merek otomotif terkenal khawatir dengan hadirnya BMW.id dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Tetapi kita harus lihat dulu dari isi webnya. Punya itikad baik atau tidak? Termasuk histori lawannya, pernah jadi karyawan BMW atau tidak, background itu penting. Sementara pihak Benny, jika namanya adalah Benny Sujatmiko dan mengajukan nama 'BMW' sebagai inisial nama domainnya, ini susah dibuktikan punya itikad baik. Tetapi kalau namanya Benny Muliawan dinilai ada unsur pembedanya”.

Sumber : artikel yang berjudul “Rebutan Domain BMW.id di Mata Ahli Hukum” yang dimuat di situs detiknet pada Selasa, 13/01/2015 15:36 WIB yang dapat diakses di <http://inet.detik.com/read/2015/01/13/152327/2802050/399/rebutan-domain-bmwid-di-mata-ahli-hukum> [Bukti T-89]

6. Bapak Dr. Jusuf Jacobus Setyabudhi (Dosen hukum dari UPH)
“... Pendaftaran nama domain BMW.id yang diajukan oleh Benny ada dasar hukumnya. Oleh karena ada dasar hukumnya dan adanya pendaftaran maka PANDI harus memberikan jawaban yaitu nama domain itu (BMW.id) diterima. Dan atas persetujuan khusus karena merupakan nama domain di bawah 5 karakter dengan no. ID PANDI-00446075. Dengan demikian kalau Pemohon sudah diberi izin maka Pemohon mempunyai hak untuk menggunakan nama domain tersebut. Dengan fakta-fakta tersebut Benny Muliawan dapat dinyatakan menang atas domain BMW tersebut. Maka sebenarnya surat somasi dari Suryomurcito & co itu salah sasaran. Harusnya somasi ditujukan kepada PANDI yang memberikan izin. Tetapi kalau sudah terlanjur maka tinggal dicabut suratnya (somasi) kemudian ditujukan kepada PANDI dengan permohonan maaf kepada yang di somasi (Benny Muliawan)...”
Sumber : dalam acara Update Siang di SBO TV pada 26 Januari 2015 [Bukti T-88] dalam bentuk DVD tersendiri.

7. Bapak Soemardi Partoredjo (Ketua Komisi Banding Merek)
- a. “Kata BMW adalah sebuah kata yang hanya terdiri dari kumpulan huruf-huruf alphabet latin yang merujuk kepada huruf-huruf latin biasa yang umum dipergunakan masyarakat umum (generic terms) untuk tulis menulis.
 - b. Bahwa jika suatu merek menggunakan suatu kata umum (generic terms), yang sudah ada dan lazim dipergunakan oleh masyarakat umum karenanya siapa saja kemudian dapat menggunakannya.
 - c. Pada umumnya untuk menggunakannya dengan merek pihak lain adalah dengan cara menambahkan kata atau bisa juga dengan menambahkan unsur seperti bentuk khusus, garis-garis, warna-warni atau kombinasi dari semua unsur tersebut.
 - d. Sehingga orang boleh menambah kata atau unsur/elemen lain pada kata BMW menjadi BMW NIU no IDM 000252976, BMW PLUS no IDM000422094.”

11. HUKUM YANG DIGUNAKAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN PERIODE SUNRISE

Dalam penyelesaian sengketa nama domain anything.id pada periode Sunrise, hukum yang digunakan harus sesuai tidak boleh retroaktif dan asas hukum yang digunakan juga harus sesuai terutama asas *lex posterior derogat legi priori*, ada 2 cara. Cara pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 10.2.6 Buku Panduan Aplikasi Domain Anything.ID 20140116 rl tanggal 16 Januari 2014 yaitu mekanisme lelang seperti yang terjadi pada nama domain *Andro.id*, *Bcainsurance.id*, *Bola.id*, *Hotel.id*, *Indoglobal.id*, *Jobs.id*, *Tiket.id*, dan *Tuto.id* [Bukti T-101]. Sedangkan cara kedua sebagaimana diatur dalam Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain PANDI-DNP/2013-005 versi 1.0 yang diberlakukan tanggal 18 November 2013 dimana kasus nama domain *BMW.id* sudah benar menggunakan cara kedua yaitu melibatkan panelis PPND PANDI.

12. KASUS NAMA DOMAIN YANG RELEVAN

1. IKEA.Kz

Kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Almaty kota Astana dalam Putusan No. 2-3223/0920 tertanggal 2 Juni 2009 (yang tidak berubah oleh Putusan Panel Sipil Pengadilan Kota Astana No ZA-1870/2009 tertanggal 7 September 2009 dan Putusan Panel Pengawas Pengadilan Kota Astana No. 1228-ZN-09 tertanggal 10 Desember 2009) yang terdapat di makalah ilmiah domain yang berjudul “*Latest Developments In The Regulation of CCTLDs: Comparative Analysis of <.It> , <.sk>, and <.lc>*” oleh Darius Sauliunas, Dosen Fakultas Hukum Mykolas Romeris University dengan no. ISSN 1392-6195 (print) dan ISSN 2029-2058 (online). [Bukti T-90]

2. ARMANI.com

Kasus di WIPO No. 02001-0537 yang diputus oleh Panelis tanggal 20 Juli 2001 [Bukti T-91]

3. IKB.com

Kasus di WIPO No. 02002-0420 yang diputus oleh Panelis tanggal 23 Juli 2001 [Bukti T-92]

Dalam kasus-kasus tersebut Pendaftar pertama plus pendaftar tersebut memiliki kepentingan hukum yang sah (*legitimate interest*) terhadap nama domain tersebut walaupun belum/tidak memiliki hak merek bakal tetap diMENANGkan.

13. BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG JERMAN DILARANG MENDAFTAR DOMAIN BMW.id

Di dalam angka 1 Ketentuan Pendaftaran Nama Domain Terbatas Apapun.ID yang terbit tanggal 09 September 2014 disebutkan bahwa:

“Pendaftaran Nama Domain Terbatas ... diikuti oleh semua **WNI** dan **institusi Indonesia** yang memenuhi syarat”. Dengan kata lain bila penempatan frase tersebut dibuat bentuk negatif menjadi: “Yang bukan WNI ataupun institusi Indonesia tidak boleh mendaftarkan nama domain terbatas”. **Bmw.id** termasuk kategori nama domain terbatas karena terdiri kurang dari 5 karakter.

Aktiengesellschaft yang disingkat AG ---- “*is a German word for corporation limited by share ownership* yaitu badan hukum Jerman”

Harus diuji :

Apakah Pemohon merupakan WNI?

Badan hukum Jerman \neq WNI

Atau apakah Pemohon merupakan institusi Indonesia ?

Badan hukum Jerman \neq institusi Indonesia

Karena terbukti bukan keduanya, maka Pemohon tidak berhak mendaftarkan nama domain <Bmw.id>, sehingga keberatan yang disampaikan Pemohon mengada-ada dan terkesan dipaksakan.

PEMBAHASAN

Perselisihan nama domain ini pada prinsipnya terkait dengan merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) yang ditetapkan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menyatakan dalam butir 6.1, bahwa keseluruhan tiga unsur berikut harus dapat dibuktikan oleh Pemohon sebelum pengalihan nama domain kepada Pemohon dapat disetujui:

- 6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon; dan
- 6.1.2. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

A. Identik dan/atau memiliki Kemiripan

Mayoritas Panel menemukan bahwa Pemohon membuktikan bahwa Pemohon memiliki hak atas merek dagang BMW, melalui pendaftaran merek dagang dan merek jasa di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia, seperti diuraikan di atas. Dengan demikian, mayoritas Panel menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki hak atas merek BMW.

Nama domain <bmw.id> menggabungkan merek dagang dan atau merek jasa milik Pemohon dan tambahan suffix <.id>. Penambahan kode negara “id” yang untuk tujuan ini adalah tidak cukup untuk membedakan nama domain dari merek dagang atau merek jasa. Mayoritas Panel menyimpulkan bahwa nama domain yang diperselisihkan, <bmw.id>, adalah, baik maksud dan tujuannya, identik dengan merek BMW milik Pemohon.

Dengan demikian, mayoritas Panel menemukan bahwa unsur pertama atau butir 6.1.1 dari Kebijakan PPND sudah terbukti.

B. Hak atau Kepentingan yang sah

Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain yang diperselisihkan.

Pandangan konsensus panelis WIPO (*World Intellectual Property Organization*) tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof rests with the complainant, panels have recognized that this could result in the often impossible task of proving a negative, requiring information that is often primarily within the knowledge of the respondent. Therefore a complainant is required to make out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests. Once such prima facie case is made, respondent carries the burden of demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to do so, a complainant is deemed to have satisfied paragraph 4(a)(ii) of the UDRP.”

(WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), Section 2.1).

Mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam butir 4.1 dan 4.2 Kebijakan PPND, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.

Berdasarkan konsensus panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat/dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak atau kepentingan yang sah atas nama domain. Jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan butir 6.1.2 dari Kebijakan PPND.

Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek BMW telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, paling tidak sejak tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia.

Pemohon juga telah mendaftarkan merek BMW di beberapa negara dan merek tersebut telah dianggap menjadi merek terkenal di dunia. Demikian juga, Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek BMW sudah digunakan oleh Pemohon sejak 1929, dan telah cukup dibuktikan bahwa Pemohon telah dikenal dan telah memiliki reputasi yang baik sebagai produsen mobil dengan merek BMW.

Hal ini menunjukkan bahwa merek BMW tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengaku hak atas merek dagang dan atau merek jasa tersebut.

Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak mempunyai hak atau kepentingan yang sah atas nama domain yang diperselisihkan karena Termohon hanya memiliki bukti permohonan pendaftaran merek.

Mayoritas Panel menemukan bahwa permohonan pendaftaran nama domain yang diperselisihkan <bmw.id> diajukan berdasarkan permohonan pendaftaran merek BMW PATENT atas nama Termohon, bukan atas dasar singkatan nama Termohon. Permohonan pendaftaran merek “BMW Patent” tersebut adalah merupakan suatu bukti pengajuan permohonan pendaftaran merek, dan bukan merupakan bukti hak atas kepemilikan merek “BMW Patent”.

Mayoritas Panel juga menemukan bahwa Termohon menyatakan bahwa dirinya adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejak 30 Juni 2006 dan memiliki merek BNL PATENT sejak tahun 2006. Mayoritas Panel menganggap tidak ada keterkaitan/asosiasi yang langsung antara profesi Termohon sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dengan kata/susunan huruf BMW. Keterkaitan langsung dengan profesi Termohon adalah kata “PATENT” pada permohonan pendaftaran merek “BMW PATENT”.

Termohon menyatakan bahwa eksistensi <bmw.id> adalah sebagai akun email, dan juga menggunakan beberapa alamat email lainnya yang ada kaitannya dengan “BMW”. Termohon juga menyatakan bahwa nama domain <bmw.id> yang diperselisihkan sengaja dibiarkan kosong sambil menunggu permohonan merek BMW Patent terdaftar (granted) dalam Daftar Umum Merek (terkait dengan kepastian hukum). Mayoritas Panel menemukan bahwa pernyataan ini tidak cukup membuktikan hak atau kepentingan yang sah atas nama domain yang diperselisihkan.

Dalam perselisihan ini, Pemohon menuduh bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain yang diperselisihkan, dan Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, mayoritas Panel menemukan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain yang diperselisihkan.

Dengan demikian, mayoritas Panel menemukan bahwa unsur kedua atau butir 6.1.2 dari Kebijakan PPND sudah terbukti.

C. Pendaftaran dan penggunaan dengan itikad tidak baik

Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa nama domain yang diperselisihkan didaftarkan dan digunakan dengan itikad tidak baik.

Mengacu pada butir 4.1 Kebijakan PPND, Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN (*the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*). Demikian juga, dalam butir 4.2 Kebijakan PPND diatur bahwa Pengelola Nama Domain Internet Indonesia dapat menggunakan Kebijakan PPND beserta Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan.

Dalam perselisihan ini, Panel berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan “itikad tidak baik” sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)* dan *Rules for UDRP*.

Perbuatan/tindakan yang tergolong sebagai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Perbuatan/tindakan sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP tersebut tidak hanya terbatas pada itu saja untuk menilai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik”; perbuatan/tindakan selain dari itu dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik”.

Termohon sengaja tidak menggunakan atau tidak mengaktifkan nama domain <bmw.id> yang diperselisihkan karena permohonan pendaftaran merek “BMW Patent” belum terdaftar (granted) dalam Daftar Umum Merek. Terkait dengan perbuatan/tindakan yang tidak menggunakan nama domain atau tidak mengaktifkan nama domain, Panel mendasarkan pandangannya pada konsensus panelis WIPO (*Section 3.2*), yang berbunyi sebagai berikut:

“With comparative reference to the circumstances set out in paragraph 4(b) of the UDRP deemed to establish bad faith registration and use, panels have found that the apparent lack of so-called active use (e.g., to resolve to a website) of the domain name without any active attempt to sell or to contact the trademark holder (passive holding), does not as such prevent a finding of bad faith. The panel must examine all the circumstances of the case to determine whether the respondent is acting in bad faith. Examples of what may be cumulative circumstances found to be indicative of bad faith include the complainant having a well-known trademark, no response to the complaint having been filed, and the registrant's concealment of its identity. Panels may draw inferences about whether the domain name was used in bad faith given the circumstances surrounding registration, and vice versa. Some panels have also found that the concept of passive holding may apply even in the event of sporadic use, or of the mere "parking" by a third party of a domain name (irrespective of whether the latter should also result in the generation of incidental revenue from advertising referrals)”.

Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), Section 3.2.

Perbuatan/tindakan yang tidak menggunakan nama domain atau tidak mengaktifkan nama domain tidak serta merta dapat menghindarkan perbuatan/tindakan beritikad tidak baik.

Dalam perselisihan ini, Pemohon telah membuktikan bahwa nama domain yang diperselisihkan tidak diaktifkan/digunakan. Hal ini juga diakui oleh Termohon. Terkait dengan tidak diaktifkannya nama domain yang diperselisihkan, Pemohon menyatakan bahwa perbuatan/tindakan Termohon yang sengaja membiarkan kosong nama domain <bmw.id> menunjukkan indikasi yang kuat bahwa Termohon tidak mempunyai niat untuk menggunakan nama domain yang diperselisihkan. Pemohon juga menyatakan bahwa tindakan seperti itu bertujuan untuk mencegah pihak pemilik merek terkenal BMW untuk memiliki pendaftaran nama domain <bmw.id>.

Dalam perselisihan ini, Pemohon telah membuktikan bahwa merek BMW milik Pemohon adalah merupakan merek terkenal.

Sebagaimana diakui oleh Termohon bahwa profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah melekat dengan diri Termohon dan Termohon juga telah memiliki merek BNL sejak tahun 2005 dan mendirikan CV. BNL Patent Intellectual Property sejak tahun 2005. Disamping itu, Termohon juga telah mendaftarkan dan memiliki nama domain lain, yaitu: patenmerek.com, bnl.co.id, bnlpatent.com, doktermerek.com, jualmerek.com, merekterdaftar.com, trademarkku.com, patenmerek.com. Nama-nama domain yang terdaftar atas nama Termohon tersebut memiliki keterkaitan atau asosiasi yang jelas dengan profesi Termohon di bidang hak kekayaan intelektual, yang mencakup bidang antara lain paten dan merek. Namun saat mengajukan nama domain anything.id, Termohon memilih untuk menggunakan bagian nama “BMW” dari “BMW PATENT” sementara domain-domain lain yang telah dimiliki oleh Termohon memiliki asosiasi dengan profesi Termohon yang dilihat dari penggunaan kata “merek” dan “paten”.

Nama domain yang patut dianggap yang sangat relevan dengan profesi Termohon adalah “bmwpatent.id” atau “patent.id”, mengingat dalam nama domain yang seperti itu terdapat kata “patent” yang ada kaitannya atau asosiasinya dengan profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Pendaftaran nama domain yang diperselisihkan oleh Termohon yang hanya mengambil “sebagian nama” dari merek yang terdapat dalam permohonan pendaftaran merek miliknya, yaitu “BMW”, patut diduga sebagai perbuatan/tindakan beritikad tidak baik mengingat susunan huruf “BMW” adalah identik dengan merek terkenal BMW milik Pemohon.

Berdasarkan hal-hal di atas, mayoritas Panel menemukan bahwa pendaftaran nama domain <bmw.id> yang diperselisihkan oleh Termohon dilakukan dengan itikad tidak baik.

Dengan demikian, mayoritas Panel menemukan bahwa unsur ketiga atau butir 6.1.3 dari Kebijakan PPND sudah terbukti.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa nama domain <bmw.id> dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 29 Mei 2015

Para Panelis



Ketua : Dr. Ir. Robinson Hasoloan, SH., LL.M



Anggota: Gunawan Bagaskoro, SP.



Anggota: Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H., M.H.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Panelis Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H., M.H. memberikan pendapat yang berbeda dengan mayoritas panelis, sebagai berikut:

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Paragraf 15(a) Aturan menetapkan Panel untuk “memutus suatu keberatan atas dasar pernyataan dan dokumen yang diajukan sesuai dengan Kebijakan, Aturan, atau setiap Aturan dan Prinsip Hukum yang dirasakan aplikabel”.

Sehubungan dengan kegagalan Termohon untuk memberikan Tanggapan, Panel harus memutus proses administratif atas dasar argument takterbantahkan yang diajukan Pemohon sesuai dengan paragraf 5(e), 14(a) dan 15(a) dari Aturan dan menarik asumsi yang dianggap logis dengan paragraf 14(b) dari Aturan. Panel berhak untuk menerima semua tuduhan yang dinilai sesuai (appropriate) dan asumsi yang ditulis dalam Keberatan sebagai benar kecuali benar-benar terbukti berlawanan (contradictory). *Lihat Vertical Solution Mgmt., Inc v. webnet-marketing, inc*, FA 95095 (NAF 31 Juli 2000) (menyatakan bahwa kegagalan Termohon menanggapi Keberatan, memberikan asumsi logis semua fakta tuduhan dari Pemohon dianggap sebagai benar); *lihat juga Talk City Inc v. Robertson*, D2000-0009 (WIPO 29 Feb 2000) (dalam ketiadaan tanggapan, adalah benar untuk menerima sebagai benar semua tuduhan Pemohon).

Paragraf 4(a) Kebijakan mensyaratkan bahwa Pemohon harus membuktikan setiap dari tiga elemen di bawah, untuk mendapat putusan bahwa suatu nama domain harus dibatalkan atau dialihkan:

- (1) Nama domain terdaftar oleh Termohon adalah identik atau memiliki kemiripan dengan merek dagang/jasa di mana Pemohon memiliki hak; dan
- (2) Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain; dan
- (3) Nama domain telah didaftarkan dan digunakan dengan itikat tidak baik.

Identik dan/atau Mirip

Apabila nama domain <bmw.id> atas nama Termohon dianggap identik dengan merek terkenal BMW milik Pemohon maka keberatan dari Pemohon harus diajukan kepada DJHKI karena prinsip dan poses pendaftaran Nama Domain merupakan ranah yang berbeda dengan proses pendaftaran merek :

1. Proses pendaftaran nama domain didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dan proses pendaftaran merek merupakan kewenangan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) yang telah diberikan kewenang oleh pemerintah/UU sebagai lembaga yang memberikan legitimasi dalam pendaftaran nama domain bagi setiap orang yang ingin mengajukan pendaftaran nama domain dan memilik hak untuk mandapat nama domain sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku
2. Proses pendaftaran merek berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dalam UU tersebut di berikan definisi Merek adalah suatu "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”.

3. Prinsip pendaftaran nama domain adalah first come first serve sehingga siapa yang dahulu mendaftarkan nama domain dan mendaftar sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku maka dia berhak atas nama domain tersebut
4. Sementara prinsip pendaftaran merek harus melalui uji substantif
5. Kalau dilihat dari peraturan pendaftaran nama domain <bmw.id> merupakan nama domain
6. Sementara jika dilihat dari proses pendaftaran merek maka <bmw.id> bisa dikatakan identik dengan merek BMW.co.id sehingga kemungkinan DJHKI menolak pendaftaran merek atas nama Termohon (BMW=Beni Muli Wan) karena dianggap identik dengan pemegang merek yang terlebih dahulu yaitu Pemohon (BMW)

Hak atau Kepentingan yang sah

Berdasarkan *asas first come first serve* Benny Muliawan memiliki hak yang sah atas pendaftaran nama domain <bmw.id>, karena sudah ada bukti-bukti yang mendukung dan atas persetujuan PANDI khusus nama domain dibawah 5 Karakter dengan No : ID PANDI-D0446075 , dengan demikian termohon diberikan izin menggunakan nama domain tersebut.

Nama domain yang dimiliki Benny di beli melalui proses lelang karena kalau tidak ada pihak lain yang ingin membeli domain <bmw.id> secara administrasi Benny bisa mendapatkan nama domain tersebut karena telah menyertakan surat pendaftaran merek dagang BMW atas namanya ke DJirjen HKI, kesalahan ada pada pihak BMW yang tidak mengikuti periode Sunrise padahal period tersebut di gelar 3 bulan. Ketika masa Sunrise Pihak PANDI telah mengirim pemberitahuan kepada para pemilik domain tingkat dua.id termasuk pemilik co.id untuk mengikuti pendaptaran awal agar tidak berebut dengan publik

Pendaftaran dan Penggunaan dengan Itikat tidak baik

Meski menganut *asas First come first serve* namun pendaftar nama domain juga harus menunjukkan *legitimasi interestnya*. Legitimasi disini adalah kepentingan hukum yang sah dan menjadi dasar di pendaftar mengajukan nama domain yang diinginkan, yaitu bisa nama singkatan dll. Sifat hakekat nama domain berbeda dengan merek sehingga untuk <bmw.id> dimana ada yang mendaftar dan dia bisa membuktikan legitimasi interest maka dia dianggap berhak untuk mendaftar nama domain dengan nama tersebut, karena nama domain merupakan *syntax* sebagai alamat internet.

Termohon tidak memanfaatkan domain tersebut sebagai alamat situs web, melainkan untuk akun surat elektronik (email). Ia membukanya untuk email dengan alamat: doktermerek@bmw.id sejak Juni 2014. Alamat email ini sudah disebar Benny kepada usaha kecil menengah (UKM) yang membutuhkan informasi soal kekayaan intelektual. Tak ada yang salah dengan pengajuan Termohon untuk domain <bmw.id>, karena dia sudah daftarkan namanya sebagai merek dengan singkatan BMW.

Termohon tidak dapat dikatakan telah melakukan pendaftaran nama domain dengan itikat tidak baik karena proses pendaftaran yang dilakukan termohon sudah sesuai prosedur yang di tetapkan oleh Kebijakan Pandi dan Termohon sudah bisa membuktikan bukti-bukti yang cukup kuat sehingga PANDI memberikan izin Termohon untuk mendapatkan nama domain yang berasal dari singkatan nama dirinya.

Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H., M.H. Panelis (pendapat berbeda)