



# PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

## PUTUSAN

*Aktiebolaget Electrolux* melawan **Eko Apriyanto** dari **PT. Domain-Name dot Indonesia**

Nomor: Putusan-006-0317

Nama Domain: <ELECTROLUX.ID> .

### PARA PIHAK

Pemohon adalah perusahaan yang didirikan dan berada di bawah Undang-Undang Negara Swedia, beralamat di St Goransgatan 143 SE-105 45 Stockholm, Swedia, (selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"), dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Kawasan Bisnis Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa *Aktiebolaget Electrolux* ("selanjutnya disebut Pemohon"), yang diwakili oleh kantor hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners

Termohon adalah Eko Apriyanto dari PT. Domain-Name dot Indonesia, Kp Kaum, Dayeuhkolot, Kota Bandung, Jawa Barat 15023 (selanjutnya disebut "Termohon").

### REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang menjadi diperselisihkan adalah:

<ELECTROLUX.ID> yang terdaftar pada registrar PT Digital Registra

### PANEL

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

Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M sebagai Panelis.

### RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 13 Januari 2017, Pemohon (*Aktiebolaget Electrolux*) menyampaikan Surat Keberatan ke Sekretariat PPND yang disampaikan oleh Kantor Hukum **Hadiputranto, Hadinoto & Partners**, beralamat di The Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 21st Floor Sudirman Central Business District Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia atas pendaftaran Nama Domain *electrolux.id* yang didaftarkan oleh Termohon – Eko Apriyanto PT. Domain-Name dot Indonesia dan bukti pembayaran biaya PPND oleh Pemohon pada 25 Januari 2017.

2. Pada tanggal 30 Januari 2017 Sekretariat PPND mengirimkan berkas Keberatan dan dokumen lampiran serta Notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra.
3. Pada tanggal 30 Januari 2017, Sekretariat PPND telah mengirimkan mengirimkan berkas Keberatan kepada Termohon dan diberi waktu 21 hari sejak Proses Administratif berlaku yang disampaikan oleh Sekretariat PPND hingga batas akhir penyampaian Tanggapannya 20 Februari 2017.
4. Pada tanggal 20 Februari 2017, penyampaian Tanggapan oleh Termohon belum disampaikan ke pihak Sekretariat PPND untuk kasus domain electrolux.id proses dilanjutkan ke tahap Pembentukan Panelis.
5. Pada tanggal 22 Februari 2017, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi email pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan Mediasi keberatan Nama Domain electrolux.id dengan batasan mediasi sampai dengan 27 Februari 2017.
6. Pada tanggal 28 Februari 2017, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi email pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon untuk Mediasi sampai dengan tanggal yang dimaksud, namun tidak ada Tanggapan dari kedua belah pihak.
7. Pada tanggal 1 Maret 2017, Sekretariat PPND sudah menghubungi Termohon melalui telepon dan email namun untuk pemberitahuan proses Mediasi, namun tidak ada respon.
8. Pada tanggal 1 Maret 2017, kasus domain electrolux.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.
9. Pada tanggal 2 Maret 2017, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada kepada Panel 1-Panelis, Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H, LLM.
10. Pada tanggal 3 Maret 2017, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan Panel 1-Panelis kepada Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H, LLM dan perkiraan waktu Putusan.
11. Pada tanggal 7 Maret 2017, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen form Keberatan dari Pemohon beserta lampiran-lampirannya kepada Panel 1-Panelis melalui email.
12. Pada tanggal 7 Maret 2017, kasus electrolux.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

## **TUNTUTAN**

Pemohon menuntut bahwa Nama Domain <Electrolux.id> yang diperselisihkan dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

## **ARGUMEN PARA PIHAK**

### **A. Pemohon**

Alasan-alasan Pemohon, yang diwakili oleh Kuasanya, dalam mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah perusahaan terkemuka di dunia yang bergerak dalam bidang peralatan rumah, berdasarkan pada masukan mendalam dari konsumen dan

dikembangkan dalam kerjasama erat dengan para pengguna profesional. Pemohon telah menjalani usaha sejak tahun 1919, dan dengan menggunakan merek-merek terkenal, seperti Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire dan Electrolux Grand Cuisine, Grup Pemohon telah menjual lebih dari 60 juta produk kepada pelanggan di lebih dari 150 negara setiap tahunnya. Pada tahun 2015, Electrolux memiliki penjualan SEK 124 miliar dan memiliki sekitar 58,000 karyawan. Profil perusahaan Pemohon dapat dilihat di <electroluxgroup.com>;

- b. Pemohon adalah pemilik yang berhak atas merek terkenal ELECTROLUX yang telah terdaftar di berbagai negara dan juga Indonesia.
- c. Pemohon telah secara komersial menggunakan merek ELECTROLUX untuk berbagai produk secara global. Di Indonesia, produk-produk yang menggunakan merek ELECTROLUX dapat ditemukan di sebagian besar pusat perbelanjaan.
- d. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas telah terbukti bahwa merek ELECTROLUX milik Pemohon adalah merek yang telah dikenal secara luas dan diakui secara internasional yang mana merek ELECTROLUX telah digunakan secara aktif dan dipromosikan secara konsisten, termasuk di Indonesia.
- e. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti sebagaimana dijabarkan pada butir a sampai dengan butir d tersebut di atas, maka Pemohon keberatan dengan telah terdaftarnya Nama Domain <ELECTROLUX.ID> atas nama Termohon, karena secara hukum telah terbukti bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang kemudian diturunkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, serta Pasal 6.1. dari Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain PANDI No. PANDI-DNP/01/K-005, tertanggal 20 Desember 2016 (selanjutnya disebut sebagai "Kebijakan PPND") dan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy ("UDRP"), dengan mendasarkan keberatannya pada hal-hal sebagai berikut:
  - (a) Nama Domain <electrolux.id> identik atau sangat mirip dengan merek ELECTROLUX milik Pemohon;
  - (b) Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <electrolux.id>; dan
  - (c) Nama Domain <electrolux.id> telah didaftarkan dan dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik,
- f. **Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pemilik Merek yang sah dan Pendaftaran Nama Domain adalah identik dengan Merek Dagang Pemohon serta merupakan tindakan penggunaan Merek Dagang Pemohon,**
  - A. Bahwa Pemohon telah memiliki beberapa merek dagang yang terdiri dari kata ELECTROLUX® yang telah terdaftar di beberapa negara dan juga di Indonesia yang telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui beberapa dokumen sertifikat merek yang diajukan sebagai bukti dalam permohonan keberatan ini.;
  - B. Bahwa merek "ELECTROLUX" telah terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum di Indonesia pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

- i. Pendaftaran merek " ELECTROLUX " dengan No. IDM IDM000456586 terdaftar sejak tanggal 13 Februari 2015 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 11;
- ii. Pendaftaran merek " ELECTROLUX " dengan No. IDM IDM000456585 terdaftar sejak tanggal 13 Februari 2015 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 7; dan
- iii. Pendaftaran merek " ELECTROLUX " dengan No. IDM IDM000456604 terdaftar sejak 13 Februari 2015 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 9.

C. Bahwa Dalam mempromosikan produk-produknya di berbagai negara dan juga di Indonesia, Pemohon juga memiliki situs Internet aktif dengan menggunakan generic Top Level Domain (g-TLD) yakni Nama Domain <electrolux.com>, dan juga Country Code Top Level Domain (ccTLD) Indonesia, yakni Nama Domain <electrolux.co.id>. Nama Domain <electrolux.co.id> tersebut telah terdaftar secara patut di bawah nama anak perusahaan Pemohon di Indonesia, yaitu PT Electrolux Indonesia. Pemohon telah melampirkan bukti promosi dan hasil cetak beberapa situs Internet termasuk situs Internet resmi milik Pemohon di Indonesia <<http://electrolux.co.id/>> yang menunjukkan penggunaan dan status keterkenalan merek ELECTROLUX di Indonesia

**g. Pemohon menjelaskan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan Nama Domain yang diperselisihkan,**

1. Berdasarkan Croatia Airlines d.d. melawan Modern Empire Internet Ltd., Kasus WIPO No. D2003-0455, Pemohon diwajibkan membuat kasus prima facie yang menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki hak maupun kepentingan sah. Setelah kasus *prima facie* dibuat, Termohon menanggung beban untuk menunjukkan hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain. Jika Termohon gagal melaksanakannya, Pemohon dianggap telah memenuhi paragraf 4 (a)(ii) UDRP.
2. Nama Domain yang diperselisihkan < electrolux.id> telah terdaftar atas nama Eko Apriyanto dari perusahaan "PT. Domain-Name dot Indonesia".
3. Pemohon berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak ataupun kepentingan yang sah sehubungan dengan Nama Domain yang diperselisihkan dan bahwa hal tersebut tidak terkait, dalam cara apa pun, dengan Pemohon dan bahwa Pemohon tidak melakukan aktivitas apa pun untuk, maupun memiliki bisnis apa pun dengan Termohon. Tidak ada lisensi maupun otorisasi yang telah diberikan kepada Termohon untuk memanfaatkan, atau mengajukan pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan oleh Pemohon.
4. Termohon juga tidak dapat mengabaikan keberadaan merek dagang yang sudah terkenal pada saat dia mendaftarkan Nama Domain yang diperselisihkan, dan bahwa pendaftaran tidak sah atas *Nama Domain* yang diperselisihkan merupakan suatu tindakan penyalahgunaan dalam suatu pendaftaran Nama Domain.
5. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain yang diperselisihkan untuk semata-mata hanya menjualnya kembali. Dengan demikian, Termohon tidak memiliki hak ataupun kepentingan sah terhadap Nama Domain yang diperselisihkan.

**C. Nama Domain didaftarkan dan digunakan oleh Termohon dengan itikad buruk**

1. Mengingat sudah terkenalnya merek dagang Pemohon dan reputasinya, adalah wajar untuk menyimpulkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain dengan telah mengetahui sebelumnya tentang keberadaan merek dagang Pemohon.
2. Nama Domain yang diperselisihkan identik dengan salah satu dan memiliki kemiripan membingungkan dengan merek dagang Pemohon yaitu ELECTROLUX®. Selain itu, situs web yang terkait dengan Nama Domain yang diperselisihkan tidak aktif sejak pendaftarannya.
3. Seperti yang sebelumnya telah ditetapkan oleh panel WIPO UDRP, penggabungan merek terkenal menjadi Nama Domain yang disertai dengan sebuah situs web tidak aktif, merupakan bukti telah adanya itikad buruk dalam pendaftaran dan penggunaan.
  - WIPO - D2000-0003 - Telstra Corporation Limited melawan Nuclear Marshmallows,
  - WIPO - D2000-0400 - CBS Broadcasting, Inc. melawan Dennis Toeppen Semua unsur-unsur ini menunjukkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain yang diperselisihkan ini untuk mencegah Pemohon mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain tersebut.
4. Dengan dasar ini, Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain yang diperselisihkan dengan itikad buruk dan melanggar pasal 23 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *Paragraph* 4 (b)(iv) UDRP dan Pasal 6.1.3 Kebijakan PPND dari PANDI.

**B. Termohon**

Termohon tidak memberi tanggapan atau jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

**PEMBAHASAN**

Perselisihan Nama Domain <ELECTROLUX.ID> pada dasarnya telah terbukti terkait dengan keberadaan merek dagang Pemohon.

Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) ver. 5.0 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 yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:

- 6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek/layanan menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
- 6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
- 6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
- 6.1.3.4 Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

#### **A. Identik dan/atau Memiliki Kemiripan**

Panel menemukan bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik hak atas merek dagang ELECTROLUX secara sah dan meyakinkan, melalui pendaftaran merek dagang di beberapa negara dan juga di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Indonesia, sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian, Panel menyimpulkan bahwa Pemohon terbukti sebagai pihak yang memiliki hak atas merek ELECTROLUX.

Mengingat bahwa keberadaan Nama Domain yang dipersengketakan, <ELECTROLUX.ID> adalah identik dengan merek dagang Pemohon, maka pada dasarnya dapat dikatakan bahwa tindakan mendaftarkan merek dagang sebagai Nama Domain juga merupakan suatu tindakan penggunaan merek dagang milik Pemohon dengan tambahan akhiran.suffix <.id>. Penambahan kode negara “id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks tujuan ini pada dasarnya dapat dikatakan tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas merek dagang. Panel menyimpulkan bahwa pendaftaran terhadap Nama Domain yang diperselisihkan, < ELECTROLUX.ID>, baik maksud dan tujuannya secara kontekstual adalah identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek ELECTROLUX milik Pemohon.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur pelanggaran sebagaimana dinyatakan dalam butir 6.1.1 dari Kebijakan PPND telah terbukti terpenuhi.

#### **B. Hak atau Kepentingan Yang Sah**

Dengan memperhatikan 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 bahwa consensus para Panelis WIPO tersebut juga 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 pertimbangan kaedah dan konsensus Panelis WIPO tersebut pada dasarnya juga 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 ELECTROLUX, sebagai merek dagang yang dapat diklaim sebagai merek yang telah terkenal karena telah didaftarkan pada beberapa negara dan juga telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, sejak tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia.

Sementara itu, Termohon juga tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan berhak untuk mendaftarkan dan memiliki Nama Domain <ELECTROLUX ID>. Termohon juga tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <ELECTROLUX.ID>, Termohon tidak dalam pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan penggunaan hak merek dagang Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut, dimana Termohon telah melakukan pendaftaran yang didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari merek dagang Pemohon.

Dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon sesungguhnya tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain ELECTROLUX.ID, dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Panel menemukan bahwa Termohon ternyata tidak memiliki hak atau suatu kepentingan yang sah atas Nama Domain yang diperselisihkan tersebut.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur kedua sebagaimana dinyatakan dalam butir 6.1.2 dari Kebijakan PPND telah terbukti terpenuhi.

### **C. Pendaftaran dan Penggunaan Dengan Itikad Tidak Baik**

Pemohon menyatakan bahwa pendaftaran Nama Domain <ELECTROLUX.ID> oleh Termohon dimana Nama Domain yang identik dan/atau mempunyai kemiripan dengan merek dagang Pemohon, ternyata telah dilakukan penawaran untuk dijual kepada masyarakat. Hal itu telah membuktikan bahwa pendaftaran Nama Domain ELECTROLUX, ID hanya semata-mata dengan tujuan untuk dijual dan tidak untuk dipergunakan secara langsung oleh Termohon sebagaimana mestinya. Secara kontekstual, maksud dan tujuan juga didukung dengan fakta adanya beberapa pendaftaran Nama Domain yang serupa atau identik dengan merek-merek dagang milik pihak lain

Panel memutuskan bahwa Termohon telah terbukti mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik karena semata-mata hanya atas kepentingan untuk dijual

kembali kepada pihak lain dan tidak untuk tidak dikelola sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur ketiga atau hal sebagaimana diatur dalam butir 6.1.3 dari Kebijakan PPND telah terbukti terpenuhi.

Secara keseluruhan, Panel menemukan bahwa ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh tindakan pendaftaran yang dilakukan oleh Termohon.

## **PUTUSAN**

Panel memutuskan bahwa Nama Domain <ELECTROLUX.ID> dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 30 Maret 2017

### **Panelis**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edmon Makarim', with a stylized flourish at the end.

**Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M**