



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

Mitre Sports International Limited, melawan **Erlangga Negara**
Nomor: Putusan-010-0318
Nama Domain: <**mitre.co.id**>

PARA PIHAK

Pemohon adalah Mitre Sports International Limited, 8 Manchester Square, London, W1U 3PH (Pemohon) yang dikuasakan kepada Nidya Kalangie, S.H., SKC Law AXA Tower, Kuningan City, Suite 6, 29th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta 12940, Indonesia.

Termohon adalah Erlangga Negara, beralamat di Jl. Dr. Wahidin 2 Pasar Baru, Jakarta 10140.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama domain yang diperselisihkan adalah <**mitre.co.id**> yang terdaftar di Registrar Digital Registra.

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 sebagaimana diatur dalam Pasal 17.1 kebijakan PPND versi 6.0.

Ferdinandus Setu, S.H, M.H

RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 13 Januari 2018, Pemohon menyampaikan Surat Keberatan ke Sekretariat PPND yang disampaikan oleh Mitre Sports International Limited, 8 Manchester Square, London, W1U 3PH (Pemohon) yang dikuasakan kepada Nidya Kalangie, S.H., SKC Law AXA Tower, Kuningan City, Suite 6, 29th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta 12940, Indonesia atas pendaftaran nama domain mitre.co.id yang didaftarkan

oleh Termohon – Erlangga Negara dan bukti pembayaran biaya PPND oleh Pemohon pada 12 Januari 2018.

2. Pada tanggal 15 Januari 2018, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen pendukung lainnya yang belum lengkap.
3. Pada tanggal 23 Januari 2018, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan dan dokumen lampiran kepada serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Penyampaian Tanggapan diberi waktu 21 hari sejak Proses Administratif berlaku yang disampaikan oleh Sekretariat PPND hingga batas akhir penyampaian Tanggapannya 13 Februari 2018.
4. Pada tanggal 7 Februari 2018, Sekretariat PPND mengirimkan pemberitahuan mediasi kepada Pemohon dan Termohon dengan batas waktu penyampaian mediasi tanggal 13 Februari 2018.
5. Pada tanggal 13 Februari 2018, Sekretariat PPND tidak menerima email Tanggapan dari Termohon.
6. Pada tanggal 13 Februari 2018, Sekretariat PPND tidak menerima email konfirmasi dari Pihak Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak menempuh jalur mediasi.
7. Pada tanggal 14 Februari 2018, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada kepada Ferdinandus Setu, S.H., M.H.
8. Pada tanggal 15 Februari 2018, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan Panel 1-Panelis kepada Ferdinandus Setu, S.H., M.H.
9. Pada tanggal 15 Februari 2018, Sekretariat PPND menghubungi Termohon melalui telepon untuk pemberitahuan mengenai Tanggapan kasus domain mitre.co.id.
10. Pada tanggal 18 Februari 2018, Termohon mengirimkan Tanggapan kepada Sekretariat PPND dan dokumen pendukung lainnya (**note: Dalam hal ini Termohon terlambat mengirimkan Form Tanggapan dan dokumen lainnya – batas waktu pengiriman 13 Februari 2018**).
11. Pada Tanggal 19 Februari 2018, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Tanggapan dan dokumen pendukung lainnya kepada Pemohon, yang seharusnya batas waktu penyampaian Tanggapan tanggal 13 Februari 2018.
12. Pada tanggal 20 Februari 2018, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan dari Pemohon beserta lampiran-lampirannya kepada Panel 1-Panelis melalui email.

13. Pada tanggal 20 Februari 2018, kasus mitre.co.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Memohon Kepada Panel untuk Putusannya Bahwa Pendaftaran Nama Domain dialihkan kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

A. Pemohon

1. Nama domain identik dan memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek dagang yang haknya dimiliki oleh Pemohon

Pemohon adalah pemilik yang sah dari merek-merek MITRE yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("DJKI). Merek-merek tersebut adalah:

- Merek MITRE (merek kata) dalam kelas 25, Daftar No.IDM000082061, tanggal pendaftaran pertama kali: 9 Oktober 1997;
- Merek MITRE (merek kata) dalam kelas 18, Daftar No.IDM000082062, tanggal pendaftaran pertama kali: 9 Oktober 1997;
- Merek MITRE (merek kata) dalam kelas 28, Daftar No.IDM000361320, tanggal pendaftaran pertama kali 3 Mei 1982.

2. Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain.

3. Nama domain didaftarkan dan digunakan dengan itikad buruk.

B. Termohon

Sampai dengan batas akhir tanggapan Termohon pada tanggal 13 Februari 2018, Termohon tidak menyampaikan tanggapan dan dokumen pendukung kepada Sekretariat. Termohon baru mengirimkan tanggapan kepada Sekretariat pada 18 Februari 2018. Karena Tanggapan Termohon tidak disampaikan dalam kurun waktu sebelum 13 Februari 2018, maka Panel menilai tidak ada tanggapan dari Termohon.

PEMBAHASAN

Perselisihan Nama Domain ini pada prinsipnya terkait dengan merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) versi 6.0 yang ditetapkan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menyatakan dalam butir 6.1, bahwa keseluruhan tiga unsur berikut harus dibuktikan oleh Pemohon sebelum pengalihan Nama Domain kepada Pemohon dapat disetujui:

6.1.1. Nama Domain identic dan/atau memiliki kemiripan dengan Mereka 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

Panel menemukan bahwa Pemohon membuktikan bahwa Pemohon memiliki hak atas dagang “MITRE”, yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“DJKI”). Merek-merek tersebut adalah:

- Merek MITRE (merek kata) dalam kelas 25, Daftar No.IDM000082061, tanggal pendaftaran pertama kali: 9 Oktober 1997;
- Merek MITRE (merek kata) dalam kelas 18, Daftar No.IDM000082062, tanggal pendaftaran pertama kali: 9 Oktober 1997;
- Merek MITRE (merek kata) dalam kelas 28, Daftar No.IDM000361320, tanggal pendaftaran pertama kali 3 Mei 1982.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur pertama atau butir 6.1.1. dari Kebijakan PPND versi 6.0 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 consensus 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 Page 4 of 8 (“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 versi 6.0, 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 “mitre”, sebagai merek telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, pertama kali pada tanggal 3 Mei 1982. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia.

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

Sampai dengan batas akhir tanggapan Termohon pada tanggal 13 Februari 2018, Termohon tidak menyampaikan tanggapan dan dokumen pendukung kepada Sekretariat. Termohon baru mengirimkan tanggapan kepada Sekretariat pada 18 Februari 2018. Karena telah melewati batas waktu 13 Februari 2018, maka Panelis menilai Termohon tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <Mitre.co.id>, Termohon tidak mengambil hak atau merek jasa Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut, Termohon tidak terinspirasi dari merek jasa Pemohon.

Panelis juga menelusuri pusat data merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dapat diakses di tautan http://e-status.hki.dgip.go.id/index.php/web/search_result maupun pusat data World Intellectual Property Organization -Indonesia Trade Mark Database yang dapat diakses di tautan <http://www.wipo.int/branddb/id/en/#>; yang mana dalam kedua pusat data merek di Indonesia tersebut tidak menunjukkan adanya merek terdaftar <MITRE> atas nama Termohon sehingga tidak ada bukti bahwa Termohon memiliki merek MITRE dan/atau memiliki hak atas MITRE.

Dengan demikian, panel menemukan bahwa unsur kedua atau butir 6.1.2. dari Kebijakan PPND versi 6.0 sudah terbukti.

C. Pendaftaran dan Penggunaan Dengan Itikat Tidak Baik

Pemohon menyatakan bahwa Nama Domain tersebut terdaftar atas nama Termohon dan Mengacu pada butir 4.1 Kebijakan PPND versi 6.0, 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 versi 6.0 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. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika ditemukan oleh Panel, akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beritikad tidak baik:

- i. circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or
- ii. you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or
- iii. you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or
- iv. by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”

Bahwa secara khusus butir 6.1.3 Kebijakan PPND versi 6.0 menyebutkan bahwa itikad tidak baik dapat ditunjukkan oleh kondisi, antara lain dalam butir 6.1.3.1 yaitu “Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek/layanan menggunakan Nama Domain dimaksud”.

Bahwa Panelis mengacu pada ketentuan 3.2. WIPO Overview mengenai itikad tidak baik sehubungan dengan yang mengatur bahwa:

"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)."

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

'Dengan referensi komparatif dengan keadaan-keadaan yang diatur dalam ayat 4 (b) dari UDRP dinyatakan untuk menentukan keberadaan pendaftaran dan penggunaan dengan itikad buruk, panel menemukan bahwa tidak adanya apa -yang -disebut -dengan penggunaan aktif yang jelas (misalnya, untuk mewujudkannya ke situs web) dari Nama Domain tanpa ada upaya aktif untuk menjual atau menghubungi pemegang merek dagang (pemegang pasif/passive holding), tidak mencegah penemuan mengenai itikad buruk. Panel harus memeriksa semua keadaan dari kasus ini untuk menentukan apakah Termohon bertindak dengan itikad buruk. Contoh dari apa yang mungkin (dalam keadaan kumulatif) ditemukan indikasi itikad buruk termasuk Pemohon memiliki merek dagang terkenal, Termohon tidak menanggapi keberatan yang telah diajukan, dan penyembunyian dari identitasnya pendaftar. Panel dapat menarik kesimpulan tentang apakah Nama Domain yang digunakan dalam itikad buruk mengingat keadaan di sekitar pendaftaran, dan sebaliknya. Beberapa panel juga menemukan bahwa konsep pemegang pasif mungkin berlaku bahkan dalam hal penggunaan sporadis, atau dari hanya "parkir" oleh pihak ketiga atas Nama Domain tersebut (terlepas dari apakah yang terakhir juga harus menghasilkan pendapatan insidental dari arahan iklan)".

Dengan adanya pendaftaran domain <mitre.co.id> oleh TERMOHON, dan dengan tidak adanya jawaban dari TERMOHON sampai batas waktu yang ditentukan, dapat dikatakan ada itikad tidak baik dari TERMOHON untuk mencegah PEMOHON dalam mendaftarkan domain yang memiliki kemiripan dengan merek yang dimiliki oleh PEMOHON.

Panel menemukan bahwa perbuatan Termohon telah memenuhi paragraf 4(b)(i) UDRP. Panel memutuskan bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur ketiga atau butir 6.1.3 dari Kebijakan PPND versi 6.0 sudah terbukti.

PUTUSAN

Berdasarkan berdasarkan ketentuan butir 2.1.1. Kebijakan PPND versi 6.0, Panel dapat menyatakan amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihkan, dibatalkan, diubah atau tetap tidak ada perubahan. Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <mitre.co.id> dialihkan kepada **PEMOHON**.

Tanggal: 13 Maret 2018

Panelis

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

FERDINANDUS SETU, S.H., M.H.