

KERANGKA HUKUM IDEAL DAN TERPADU ANTARA SISTEM HUKUM NAMA DOMAIN DENGAN SISTEM HUKUM MEREK

Sandi Halim

Abstrak

Perbedaan prinsip antara hak atas nama domain dengan hak atas merek adalah sumber paradigma yang dihadapi dewasa ini. Adapun tiga perbedaan prinsip tersebut adalah: Pertama, hak atas nama domain adalah hak yang bersifat kontraktual sementara hak atas merek adalah hak atas properti. Kedua, ruang lingkup dari hak atas nama domain yang bersifat universal sementara hak atas nama merek yang bersifat nasional. Ketiga, prinsip pendaftaran hak atas merek didasarkan pada dua stelsel yaitu stelsel konstitutif dan deklaratif sementara prinsip pendaftaran hak atas nama domain adalah first come first served principle. Paradigma tersebut menjadi nyata akibat tidak adanya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut. Ketidadaan harmonisasi menyebabkan kekaburan berbuntut pada tindakan pelanggaran cybersquatting dan reverse domain name hijacking (RDNH). Dalam rangka membangun kerangka hukum ideal dan terpadu antara kedua sistem hukum, mekanisme hukum pendaftaran kedua sistem hukum harus terintegrasi dan terpadu baik melalui upaya preventif maupun upaya represif.

Kata kunci : nama domain, merek, perbedaan prinsip, harmonisasi, pendaftaran

Abstract

The difference in principle between domain name right and trademark right is the source of present conflicts happened. There are three difference in principle which is : Firstly, domain name right is contractual in nature meanwhile tradename rights is part of property rights. Secondly, the scope of domain name rights is international while trademark rights only covers national territory. Lastly, trademark registration is either based on registration or based on actual use of trademark while domain name based its registration on first come first served principle. The conflicts become apparent in absence of harmonization between the two legal system. The absence of harmonization entails in cybersquatting and reverse domain name hijacking. In order to establish an ideal and integrated legal framework, the vitality lies in the integration of registration mechanism of both legal system through preventive and repressive measures

Keyword: domain name, trademark, difference in principle, harmonization, registration

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global,¹ dalam kondisi demikian nama domain adalah fenomena sine qua non dari dunia siber.² Fenomena nama domain dapat dianalogikan sebagai pemilihan nomor telepon yang memiliki fungsi pokok sebagai penunjuk atau lokator dari suatu layanan.³ Namun seiring dengan perkembangan, nama domain seringkali diasosiasikan dengan merek yang dihaki seseorang. Merek adalah salah satu hak yang termasuk dalam rezim hak kekayaan intelektual sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.⁴ Oleh karena termasuk dalam rezim hak atas kekayaan intelektual, maka karakteristik hak atas properti (*property rights*) secara mutatis mutandis terinherenisasi dalam hak atas merek.⁵ Hak atas properti yang paling menonjol atau membedakan hak tersebut dibanding hak lainnya adalah hak untuk melarang orang lain melakukan tindakan memanfaatkan properti tersebut (*right to exclude*).

Right to exclude tersebut amat mudah diimplementasi dalam hal properti yang dimiliki adalah benda berwujud dan dapat ditangkap pancaindera misalnya tanah. Pelaksanaan hak atas tanah cukup misalnya dengan memagari tanah tersebut. Kompleksitas timbul apabila benda yang dihadapi adalah benda tak berwujud atau tidak dapat ditangkap oleh pancaindera (*intangible good*), *in casu* hak atas merek, apalagi *rights to exclude* tersebut adalah tindakan untuk mencegah seseorang melakukan tindakan dalam dunia siber (cyberspace). Tak pelak pelanggaran hak atas merek melalui dunia siber sering terjadi yang dikenal dengan istilah cybersquatting. Berdasarkan data WIPO, angka cybersquatting global pada berada di angka 2.754 kasus atau meningkat 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2014.⁶ Mayoritas cybersquatting tersebut di

¹ Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

² Tomas Korman, 2013, *The Relationship Between Domain Names And Trademarks*, Contral European University, Budapest, hlm 13.

³ F. Harris & B. Priambodo, "Konstruksi Hukum Nama DomainL Sebuah Kepemilikan atau Lisensi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 4, (Desember, 2008), hlm 99.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Bagian II Nomor 2 dari Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

⁵

⁶ Geneva, 2016, *Cybersquatting Cases Up in 2015, Driven by New gTLDs*, http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0003.html, diakses pada tanggal 21 April 2018

bidang nama domain . com terutama nama domain perusahaan pemegang merek terkenal.⁷ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa cybersquatting didominasi oleh motif ekonomi.

Namun sebagaimana hakikat hukum sebagai instrumen pencipta keseimbangan, pelanggaran hak pemegang nama domain juga juga kerap terjadi namun tidak mendapat perhatian yang serius dalam tataran nasional maupun global dan baik dalam kalangan praktisi maupun akademisi. Pelanggaran pemegang nama domain yang absah dikenal dengan istilah *reverse domain name hijacking* (RDNH). Berdasarkan data WIPO, angka RDNH di dunia pada tahun 2015 mencapai 250 kasus.⁸ Meskipun perbandingan frekuensinya terjadinya RDNH belum dapat disandingkan dengan cybersquatting, hal tersebut tidak serta merta justifikasi pembiaran terhadap sistem hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan RDNH dapat termasuk dalam pelanggaran hak konstitusional masyarakat dalam kebebasan berbicara dan berekspresi salah satunya melalui nama domain. Kedua fenomena tersebut membuktikan bahwa sistem hukum global dan Indonesia belum memberikan batasan yang tegas dan jelas kedua stelsel hak tersebut.

Berdasarkan paradigma hukum tersebut, Penulis dalam paper ini tertarik untuk menjabarkan perbedaan prinsipil antara hak atas nama domain dengan hak atas merek, lalu, Penulis mencari elemen-elemen yang dapat mendasari keterkaitan kedua stelsel hak tersebut. Pada akhirnya , berdasarkan elemen kausal yuridis tersebut Penulis membangun konstruksi hukum yang terpadu antara hak atas nama domain dengan hak atas merek.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Penulis hendak membahas dua rumusan masalah :

1. Bagaimana perbedaan prinsip antara hak atas nama domain dengan hak atas merek?
2. Bagaimana keterkaitannya dalam hal perlindungan hak atas nama domain dan hak atas merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana hukum ideal dan terpadu antara hukum nama domain dengan hukum merek?

⁷ Citra Chandrika Gita Putri, 2015, Perlindungan Hukum Merek Terkenal E bay yang Digunakan sebagai Nama Domain Menurut Hukum Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 56.

⁸ David Taylor and Jane Seager, 2015, WIPO: Pay Attention to Reverse Domain Name Hijacking, <https://www.limegreenipnews.com/2015/10/pay-attention-to-reverse-domain-name-hijacking/>, diakses tanggal 22 April 2018.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perbedaan Prinsip Hak atas Nama Domain dengan Hak Atas Merek

Paradigma cybersquatting dan RDNH dewasa ini dapat dikatakan akibat dari perbedaan prinsip-prinsip antara kedua jenis hak. Perbedaan tersebut menciptakan disharmoni tertentu yang sampai saat ini masih belum diharmonisasi secara sempurna oleh konvensi internasional maupun hukum nasional Indonesia.⁹ Berikut adalah tiga perbedaan prinsip antara hak atas nama domain dengan hak atas merek :

1. Hak atas nama domain timbul dari hak kontraktual sementara hak atas merek timbul dari hak atas properti

Hak atas merek adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual, maka secara mutatis mutandis karakteristik hak atas properti melekat pada hak atas merek. Hak atas merek memberikan hak kepada pemegangnya untuk memodifikasi merek,¹⁰ kontainer, bungkus, label, dan lain-lain. Namun terlepas dari hak positif tersebut, karakteristik utama dari hak atas properti termasuk merek adalah hak negatif (negative rights), yaitu hak untuk mencegah orang lain melakukan tindakan tertentu untuk mengeksploitasi manfaat dari hak atas properti a quo.¹¹ *Negative rights* tersebut termaktuf dalam pasal 16 (1) TRIPS yang berbunyi sebagai berikut:¹²

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed.”

Dalam hukum positif Indonesia, istilah negative rights tersebut dikenal dengan istilah hak eksklusif yang menjadi bagian integral dari hak merek itu sendiri sebagaimana didefinisikan pasal 1 ayat (5) UU MIG.¹³ Hak eksklusif tersebut diwujudkan dalam hak

⁹ Mark Bender, “What’s in a Name: Domain Name Disputes Involving Trademarks in Australia”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1091066, diunduh pada tanggal 20 April 2018.

¹⁰ S. Ricketson. *The Law of Intellectual Property: Copyrights, Design & Confidential Information*, LBe Information Services, Sydney, 1999 (loose-leaf), Chapter 9.5, hlm. 2

¹¹ A. Zen Umar Purba. *Paten, Teko dal Kemasfaharan Kil{llayak*. TEMPO. 4 Fehruar; 2001. hlm. 34

¹² Vide Pasal 16 Ayat (1) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

¹³ Vide Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

mengajukan gugatan oleh pemegang merek sebagaimana diatur Pasal 83 dan Pasal 84 Bab XV tentang Penyelesaian Sengketa.¹⁴

Sementara, meskipun belum ada suara bulat di kalangan ahli, namun berdasarkan identifikasi hak-hak yang terdapat dalam hak atas property, hak atas nama domain dapat dikatakan tidak termasuk dalam rezim hak atas properti.¹⁵ Hal ini dikarenakan dari tiga karakteristik hak atas properti yaitu *right to quite possession*, *right to use* dan *right to dispose of the property*, hak yang terakhir tidak dimiliki oleh nama domain karena nama domain bukan merupakan objek perjanjian yang sah menurut hukum.¹⁶ Sebaliknya, hak atas nama domain timbul akibat perjanjian antara registrar dengan registrant.¹⁷ Oleh karena itu, tepat kiranya menyimpulkan bahwa hak atas nama domain bersifat kontraktual.

Implikasi yuridis yang terjadi akibat perbedaan konsep tersebut adalah pemegang merek dapat melakukan tindakan (*action*) terhadap pemegang nama domain yang melanggar haknya (*right to exclude*), namun tidak sebaliknya. Pemegang nama domain tidak dapat melakukan tindakan (*action*), namun mendapatkan perlindungan tertentu yang diberikan oleh UU ITE.

2. Ruang Lingkup dari Hak atas Nama Domain bersifat Internasional sementara Hak atas Merek bersifat Nasional

Hak atas merek memiliki ruang lingkup nasional sebagaimana diatur dalam pasal xx UU MIG. Ruang lingkup tersebut juga diakui oleh Konvensi xx. Sebaliknya, hak atas nama domain bersifat internasional atau borderless. Implikasi yuridis dari perbedaan tersebut adalah kemungkinan adanya lebih dari satu pemegang hak di negara berbeda atas merek yang sama, namun tidak mungkin ada pemegang nama domain yang sama di dunia.

3. Dualisme stelsel pendaftaran merek sementara pada pendaftaran nama domain hanya dikenal prinsip first come first served

Prinsip pendaftaran merek yang dianut negara-negara di dunia terbagi menjadi dua stelsel yaitu pendaftaran berdasarkan *actual use* dan *registration*. Sementara prinsip pendaftaran nama domain adalah *first come first served*. Konflik yang terjadi akibat perbedaan

¹⁴ Vide Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁵ Christopher Amp. *The NelV World Organization Agreements - Globalizing Law Through Intellectual Property*, Cambridge University Press. 2000. hlm. 198.

¹⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm. 345

¹⁷ Anthony D' Amato and Doris Estelle Long. *Inlernat;,mal Intellectual Property*, Kluwer Law International, 1997, hlm. 354.

tersebut adalah konflik antara negara yang melakukan tindakan infringement oleh pemegang nama domain yang tunduk pada stelsel registration terhadap merek yang diakui negara berdasarkan actual use.¹⁸ Tujuan pendaftaran masing-masing hak tersebut juga berbeda satu sama lain, yaitu tujuan pendaftaran merek adalah untuk mencegah tindakan pelanggaran oleh pihak lain yang tidak berhak sementara tujuan pendaftaran nama domain adalah pemanfaatan secara komersial maupun non komersial dari internet.¹⁹

Ilustrasi konflik yang terjadi akibat perbedaan konseptual tersebut pada diidentifikasi pada kasus Prince plc v Prince Sport Group Inc. Perbedaan prinsip dalam kedua sistem hukum tersebut menjadi paradigma dewasa ini ketika tidak ada kerangka hubungan antara sistem pendaftaran merek dengan pendaftaran nama domain.²⁰ Alhasil, perlindungan terhadap pemegang merek sampai saat ini adalah bersifat represif sehingga pemegang merek hanya dapat melakukan tindakan (*action*) ketika infringement terhadap haknya dilakukan pemegang nama domain.²¹ Ironinya, kendatipun diakui perlindungan represif itu ada namun kapan perlindungan itu muncul masih belum memiliki batasan yang jelas dalam konteks hukum positif Indonesia. Hal ini menimbulkan kerugian tidak hanya pada pemegang merek namun juga pemegang nama domain. Kekaburan batasan berimplikasi kepada pengekan atau perampasan kebebasan berbicara dan berekspresi pemegang nama domain dalam hal pelanggaran pemegang merek yaitu RDNH yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

B. Keterkaitannya Perlindungan Hak Atas Nama Domain dan Hak Atas Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Perlindungan Hak Atas Merek

i. Matriks Perlindungan Hak Atas Merek Menurut UU ITE

Pasal 23(2) UU ITE memberikan perlindungan terhadap pemegang nama merek melalui prinsip-prinsip pendaftaran nama domain. Prinsip yang harus ditaati pendaftar nama domain adalah didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha

¹⁸ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Hukum Merek*. CV. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta. 2002. hlm. 32.

¹⁹ Agung Sujatmiko, *Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi dalam Melindungi Merek Terkenal*. Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Surabaya. 2010. hlm. 121.

²⁰ H.R. Tonny Suryadi Wijaya, *Perlindungan Merek di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*. Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Surabaya. 2007. hlm. 58.

²¹ Siti Marwiyah, *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*. De Jure, Jurnal Syariah, dan Hukum (VOL.2, NO. 1). Surabaya. 2010. hlm. 44.

secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain.²² Dalam kaitannya dengan Merek. Penjelasan prinsip itikad baik tidak ditemukan dalam peraturan perundangan maupun konvensi internasional manapun namun pendefinisian secara negatif terdapat dalam UDRP, empat kondisi yang termasuk itikad tidak baik yaitu pertama, pemegang nama domain mendaftarkan nama domain dengan tujuan utama untuk menjual, menyewakan, ataupun memindahkan nama domain tersebut kepada pihak penggugat dengan imbalan tertentu, kedua, pihak pemegang nama domain dengan sengaja telah mendaftarkan suatu nama domain agar pihak penggugat, selaku pemilik hak atas merek nama domain tersebut tidak dapat membuat nama domain sesuai dengan merek yang dimilikinya. Ketiga, pihak pemegang nama domain telah mendaftarkan suatu nama domain dengan tujuan mengganggu jalannya persaingan bisnis pihak ketiga. Keempat, pihak pemegang nama domain secara sengaja telah berusaha untuk menarik perhatian khalayak dalam mencari keuntungan dari merek nama domain yang telah didaftarkan dengan cara membuat bingung para pengguna internet selaku konsumen dari merek tersebut.

Prinsip persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²³ Perdefinsi ini sejawa denga *Paris Convention*.²⁴ Definisi tersebut dinilai sangat luas dan memberikan diskresi bagi hakim yang terlalu luas.²⁵ Akibatnya, disparitas putusan akibat penilaian subjektif hakim dapat terjadi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁶ Sementara, asas kepastian hukum merupakan asas pokok dalam UU ITE. Sementara, prinsip tidak melanggar hak orang lain apabila dikaitkan dengan konteks hak merek maka tidak melanggar hak pemegang merek. Manifestasi dari pelanggaran tersebut dapat pertama, pendaftaran merek terkenal (wellknown trademark) oleh pihak lain secara tidak sah (cybersquatting) dengan maksud menjual dengan harga yang tinggi kepada pemilik merek yang sebenarnya, kedua, penggunaan yang salah dari www.colour atau icon, ketiga, tidak memperhatikan tipe dari TDL atau SLD dari lokal bisnis.

²² Vide Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²³ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

²⁴ Paris Convention Article 10bis (2)

²⁵ Edmon Makarin, *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003. hlm.287.

²⁶ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. PT. Eresco. Bandung. 1995. hlm.18. (selanjutnya disebut Sudargo Gautama IV).

ii. Matriks Perlindungan Merek ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis

Pelanggaran *cybersquatting* didasarkan pada dua jenis gugatan yaitu *trademark infringement* dan *dilution*.²⁷ Perbedaan di antara kedua jenis dasarnya adalah pertama *dilution* tidak memerlukan *likelihood of confusion* dan kedua, *dilution* hanya terhadap merek terkenal (*well known mark*).²⁸ *Dilution* kemudian dipisah menjadi dua bentuk yaitu *blurring* dan *tarnishment*. Kedua jenis gugatan ini diadopsi juga oleh UU Merek dan Indikasi Geografis. Secara umum, jenis pelanggaran *trademark infringement* elemen paling penting untuk dibuktikan adalah *the likelihood of confusion*. Oleh karena itu, *trademark infringement* merupakan jenis delik materiil yang menitikberatkan pada akibat perbuatan. Namun, teori *the likelihood of confusion* ini mengalami beberapa adaptasi yaitu dalam hal pembuktian pidana dan perdata. Dasar hukum pemidanaan *trademark infringement* adalah pasal 100 UU MIG. Pembuktian hukum pidana delik sebagaimana diatur pasal 100 UU a quo adalah pembuktian sejauh mana merek tersebut memiliki persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar. Teori *likelihood of confusion* ditransformasi menjadi unsur persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terdaftar.²⁹

Sementara, dasar hukum gugatan perdata adalah pasal 83 dan 84 UU MIG. Dalam gugatan tersebut, penggugat setidaknya harus membuktikan tiga elemen yaitu merek yang digugat memiliki persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya pada barang/jasa sejenis,³⁰ persamaan tersebut mengakibatkan kebingungan konsumen dalam menentukan barang/jasa yang hendak dikonsumsi,³¹ dan terdapat kerugian materiil yang berhubungan langsung dengan kebingungan yang diciptakan persamaan tersebut. Namun, baik teori *likelihood of confusion* maupun persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya merupakan teori yang masih terlalu abstrak untuk dikonstatir oleh Hakim. Alhasil, terjadi disparitas interpretasi yang dilakukan oleh Hakim terhadap pelanggaran merek baik dalam kasus pidana maupun perdata. Berdasarkan analisis tindakan pelanggaran merek tersebut,

²⁷ Ahmad M. Ramli, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Perbuatan Melawan Hukum*, Cyber Law: Suatu Pengantar. ELIPS II. Bandung. 2002. hlm. 110.

²⁸ Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, *Undang-Undang No. 11/2008 Tentang ITE dan Pendaftaran Nama Domain. ID*. Jakarta. 2010. hlm. 1. (diunduh oleh penulis dari http://lpsepati.jvnix.com/files/PANDI_Syarat_Pendaftaran_Nama_Domain.pdf, 27 September 2012)

²⁹ Buku Hukum Merek bagian Internet Domain Name

³⁰ Elemen tersebut secara tersirat diatur dalam pasal 21 Ayat (1) UU MIG

³¹ Elemen tersebut secara tersirat diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) UU MIG

terdapat dua cara pelanggaran dengan nama domain sebagai sarannya yaitu pertama, penggunaan nama domain merek terkenal untuk produk yang tidak terkait dengan produk merek yang sesungguhnya. Dalam hal ini, termasuk praktik penyerobotan merek pihak lain secara tidak sah sebagai internet domain name dengan maksud untuk menjual produk yang sama, tetapi sesungguhnya tidak asli. Kedua, Penggunaan nama domain sebagai situs atau homepage. Dalam hal ini, termasuk tindakan mendaftarkan merek pihak lain secara tidak sah untuk sekadar menutup persaingan sebagai pemilik merek yang sebenarnya memperoleh internet domain name dan menawarkan produknya secara online; atau penggunaan nama domain name untuk periklanan

2. Perlindungan terhadap Nama Domain

i. Matriks Perlindungan Nama Domain menurut UU ITE

Peraturan berkaitan dengan Nama Domain terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Namun tidak ada satupun peraturan perundangan yang memberikan perlindungan definitif terhadap pemegang nama domain meskipun pendaftar telah memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub dalam pasal 23 ayat (2).

ii. Area Perlindungan Nama Domain yang Belum Terjangkau

Reverse Domain Name Hijacking belum terlindungi menurut sistem hukum merek dan sistem hukum nama domain. RDNH paling sering dilakukan oleh Perusahaan besar. Perusahaan tersebut memanfaatkan prosedur dalam PPND sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (3) huruf c PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik untuk mengintimidasi pemegang nama domain yang sah.³² Masalah ini dapat terjadi karena disparitas kekuatan perlindungan nama domain dibandingkan dengan perlindungan merek. Apabila ditelisik lebih jauh, beberapa hal yang mengakibatkan masalah *a quo*:

Pertama, definisi merek terkenal dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yang terlalu sumir. UU Merek dan Indikasi Geografis hanya memberi beberapa kriteria terkait merek

³² Vide Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik .

terkenal yaitu diketahui umum oleh masyarakat, promosi gencar, pendaftaran di beberapa negara yang tidak ditentukan jumlah pastinya. Sementara, list provision yang lebih komprehensif diadopsi oleh WIPO *World Intellectual Property Organizations (WIPO)* memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk kategori terkenal, yaitu: a) tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat; b) durasi, tingkat dan wilayah geografis dari pemakaian merek; c) durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek; d) durasi dan wilayah geografis dari segala pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek; e) nilai merek; f) catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.

Kedua, ketidakseimbangan posisi antara Perusahaan yang menggugat dengan pemegang nama domain. Perusahaan yang melakukan RDNH merupakan perusahaan besar. Oleh karena itu, biaya keseluruhan yang memakan hingga 9 juta sampai 39 juta relatif kecil sementara biaya demikian sangat besar terhadap pemegang nama domain individu atau organisasi kecil.³³ *Ketiga*, tidak adanya sanksi bagi kegagalan Pihak Pemohon membuktikan bahwa pihaknya berhak atas nama domain tersebut. Pengaturan sanksi yang tegas dianut di Amerika Serikat melalui Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) sebagaimana tercermin dalam kasus *GoForIt Entertainment, LLC v. DigiMedia.com L.P. et al.*³⁴ Dalam kasus tersebut *GoForIt Entertainment* didenda sebesar \$100.000 atas upayanya untuk melakukan RDNH.

C. Kerangka Ideal Kausalitas Sistem Hukum Merek dengan Sistem Hukum Nama Domain

Intisari harmonisasi dari kedua sistem hukum adalah mengintegrasikan sistem hukum merek dalam sistem pendaftaran nama domain karena paradigma dewasa ini adalah tidak adanya hubungan antara pendaftaran merek dengan pendaftaran nama domain. Namun hal tersebut merupakan upaya preventif dari timbulnya konflik dari kedua sistem hukum. Upaya hukum represif tetap harus diberi batasan yang jelas dan tegas agar tidak terjadi tindakan pelanggaran baik oleh pemegang merek terhadap pemegang nama domain maupun sebaliknya

³³ PANDI, 2016, 3 Hal yang wajib Diperhatikan Saat Perselisih Merek Domain Internet, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5747ed6c4da48/3-hal-wajib-diperhatikan-saat-perselisihan-merek-domain-internet>, diakses tanggal 21 April 2018.

³⁴ *GOFORIT ENTERTAINMENT, LLC v. DigiMedia. com LP*, 750 F. Supp. 2d 712 - Dist. Court, ND Texas 2010 (third level domain names are not covered by the ACPA)

1. Perlindungan Preventif

Sebenarnya sebelum seseorang atau suatu perusahaan menentukan suatu nama domain, pihaknya tau pihak Internet Service Provider (ISP)/ Application Service Provider (ASP) seyogyanya terlebih dahulu menghubungi Network Interface Controller (NIC) untuk mengecek apakah nama domain yang akan digunakan telah didaftar dan digunakan oleh pihak lain, InterNIC akan melakukan penelusuran melalui database researcher yang disebut who is. Menurut hemat penulis mengingat daya jelajahnya yang mendunia, pendaftaran nama domain seharusnya: a) dikenal dan diakui pihak ketiga; b) dibuat iklan secara luas; c) berlaku di beberapa negara dimana perlindungan HAKI berlaku; d) harus menunjukkan bukti pangsa pasar; e) harus unik dan menunjukkan kaitan dengan perusahaan atau produknya; f) tidak memiliki daya persamaan atau persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terdaftar di suatu negara, merek terkenal (well known mark), dan indikasi geografis; g) harus memperhatikan kode etik berkomunikasi melalui internet yang disebut *netiquette*

2. Perlindungan Represif

Upaya represif berupa penyelesaian sengketa nama domain yang seharusnya dilakukan oleh WIPO dan ICANN adalah: a) pihak yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dapat membatalkan pendaftaran jika pemohon tidak dapat ditentukan status domisili aslinya; b) pada saat pendaftaran, disyaratkan pada pemohon untuk mencanangkan penyelesaian sengketa melalui badan mediasi atau arbitrase; c) pengadilan setempat juga dapat ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa nama domain; d) Melalui forum yang disediakan oleh ICANN dengan tidnakan berupa pembatalan, pengalihan hak, atau penggantian pendaftaran, sebagaimana diatur pasal 4 ICANN.³⁵

BAB III

KESIMPULAN

Terdapat perbedaan prinsip dalam hukum nama domain dan hukum nama merek antara lain perbedaan prinsip jenis hak, ruang lingkup, dan prinsip pendaftaran. Kekaburan elemen-elemen yang seharusnya menjadi pembatas dalam tindakan pelanggaran nama domain maupun merek antara lain likelihood of confusion, persamaan pada pokoknya, dan itikad baik. Harmonisasi sistem hukum nama domain dan merek melalui mekanisme integrasi pendaftaran nama domain dan merek.

³⁵ Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 109.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Zen Umar Purba. Paten, Teko dall Kemasfaharan Kll{llayak. TEMPO. 4 Fehruar; 2001. hlm. 34
- Amato, Anthony D' and Doris Estelle Long. Internat;,mal Intellectual Property, Kluwer Law International, 1997, hlm. 354.
- Amp, Christoper. The NelV World Organization Agreements - Globalizing Law Through Intellectual Property, Cambridge UniversilY Press. 2000. hlm. 198.
- Bender, Mark, "What's in a Name: Domain Name Disputes Involving Trademarks in Australia", [hp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1091066](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1091066), diunduh pada tanggal 20 April 2018.
- Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. PT. Eresco. Bandung. 1995. hlm.18. (selanjutnya disebut Sudargo Gautama IV).
- H.R. Tonny Suryadi Wijaya, *Perlindungan Merek di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*. Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Surabaya. 2007. hlm. 58.
- Harris, F. & B. Priambodo, "Konstruksi Hukum Nama DomainL Sebuah Kepemilikan atau Lisensi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 4, (Desember, 2008), hlm 99.
- HOK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm. 345
- Korman, Tomas, 2013, *The Relationship Bertween Domain Names And Trademarks*, Contral European University, Budapest, hlm 13.
- Makarín, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003. hlm.287.
- Margono, Suyud dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Hukum Merek*. CV. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta. 2002. hlm. 32.
- Marwiyah, Siti, *Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*. De Jure, Jurnal Syariah,dan Hukum (VOL.2, NO. 1). Surabaya. 2010. hlm. 44.
- Paris Convention Article 10bis (2)
- Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, *Undang-Undang No. 11/2008 Tentang ITE dan Pendaftaran Nama Domain*. ID. Jakarta. 2010. hlm. 1.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Bagian II Nomor 2 dari Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Putri, Citra Chandrika Gita, 2015, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal E bay yang Digunakan sebagai Nama Domain Menurut Hukum Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 56.

Ramli, Ahmad M., *Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Perbuatan Melawan Hukum*, Cyber Law: Suatu Pengantar. ELIPS II. Bandung. 2002. hlm. 110.

Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 109.

S. Ricketson. *The Law of Intellectual Property: Copyrights, Design & Confidential Information, and Information Services*, Sydney, 1999 (loose-leaf), Chapter 9.5, hlm. 2

Sujatmiko, Agung, *Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi dalam Melindungi Merek Terkenal*. Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Surabaya. 2010. hlm. 121.

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan monopoli dan Persaingan Usaha Sehat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. INTERNET

Geneva, 2016, *Cybersquatting Cases Up in 2015, Driven by New gTLDs*, http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0003.html, diakses pada tanggal 21 April 2018

PANDI, 2016, *3 Hal yang wajib Diperhatikan Saat Perselisih Merek Domain Internet*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5747ed6c4da48/3-hal-wajib-diperhatikan-saat-perselisihan-merek-domain-internet>, diakses tanggal 21 April 2018.

Taylor, David and Jane Seager, 2015, *WIPO: Pay Attention to Reverse Domain Name Hijacking*, <https://www.limegreenipnews.com/2015/10/pay-attention-to-reverse-domain-name-hijacking/>, diakses tanggal 22 April 2018.

