

# Korelasi Merek dan Nama Domain dalam Perspektif Hukum Indonesia

Faiz Rahman\*

## Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memicu adanya transformasi di dunia bisnis, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi internet, yang mana salah satu metode yang digunakan adalah penggunaan nama domain untuk memudahkan para konsumen mencari tahu informasi mengenai produk yang ditawarkan. Hal ini menjadi suatu permasalahan tersendiri mengingat nama domain yang secara teknis difungsikan sebagai pengidentifikasi daring yang digunakan untuk mempermudah pencarian lokasi tertentu di dunia maya, kerap diasosiasikan dengan merek yang notabene adalah pengidentifikasi bisnis di dunia nyata. Kesamaan fungsi sebagai “pembeda” produk, terutama dalam konteks daring inilah yang kerap menimbulkan permasalahan hukum. Melalui artikel ini, Penulis berusaha menelaah mengenai bagaimana sejatinya keterkaitan antara konsep merek dan nama domain terutama dalam konteks hukum Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat perbedaan yang signifikan, terutama dari konsep hak yang diberikan, yang mana pemilik merek diberikan hak eksklusif oleh undang-undang, sedangkan pemilik nama domain diberikan hak penggunaan yang pada dasarnya adalah hak yang lahir dari perjanjian. Dengan demikian, adanya perselisihan atas nama domain, terutama yang berkaitan dengan merek, adalah eksekusi dari penggunaan merek di dunia maya.

Kata kunci: korelasi, hak, merek, nama domain, hukum Indonesia.

## Abstract

The rapid development of technology has a significant impact on the business sector, as it transforms how people do their business. People are utilizing internet technology to facilitate the consumers to find out information and buy the product offered by the company, and thus, companies are using a domain name to direct the consumers to their websites. Consequently, the domain name, which technically used as an online identifier to ease the search for a particular location in the cyberspace, often associated with a trademark which is a business identifier (in the real world). The similar function of trademark and domain name as an “identifier”, especially in the online context, frequently causes legal problems. Through this article, the Author examines how the relationship and connection between the legal concept of trademark and domain name, particularly in Indonesian legal context. The author finds that there is a significant distinction between the concept of the inherent rights of trademark and domain name. A trademark holder has exclusive rights to the registered trademark given by the Law, while a domain name holder is granted the rights to use the domain name, which principally is a “contractual rights”. Therefore, a domain name dispute, especially those relating to trademarks, is the excess of the trademark use in the cyberspace.

Keywords: correlation, rights, trademark, domain name, Indonesian law.

---

\* LL.M. (*Media and Technology Law*) dari *University of New South Wales Australia*. Alamat Korespondensi: Jl. Mujair Raya No. 1 Minomartani, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta; e-mail: faizrahman.law@gmail.com.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Kemunculan teknologi internet telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti bagaimana mereka berkomunikasi, mengakses informasi, termasuk bagaimana mereka menjalankan bisnis atau usaha. Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga telah memicu adanya transformasi bisnis, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi internet untuk mempromosikan dan memperjualbelikan barang atau jasa yang ditawarkan oleh orang atau perusahaan. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan membuat situs web usaha mereka, sehingga memudahkan para konsumen untuk mencari tahu informasi mengenai produk yang ditawarkan, bahkan untuk membeli produk tersebut.

Mengingat banyaknya informasi yang ada di internet, sebuah “tanda pengenal” tentunya dibutuhkan untuk mengidentifikasi informasi tertentu yang berada di internet sehingga orang-orang dapat mengakses informasi tersebut di internet. Dengan demikian, nama domain memiliki peranan yang penting sebagai “tanda pengenal” di internet. Tidak mengejutkan apabila nama domain kemudian menjadi pengidentifikasi bisnis dan aset yang berharga dalam konteks dunia maya,<sup>1</sup> karena nama domain dianggap memiliki “fungsi yang sama” dengan merek sebagai “pembeda”. Hal tersebut membuka peluang bagi orang-orang untuk mengambil keuntungan dari reputasi bisnis perusahaan atau pengusaha tersebut di dunia nyata.<sup>2</sup> Ditambah lagi, aksesibilitas masyarakat terhadap internet yang terus meningkat,<sup>3</sup> menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengusaha untuk menggunakan media daring dalam proses bisnis mereka.

Melihat peranan penting dari nama domain sebagai “pengenal” atau “pembeda” di dunia maya, tidak heran apabila banyak konflik hukum yang muncul dari penggunaan nama domain, terutama untuk penggunaan secara komersial. Keunikan yang dimiliki setiap nama domain berpotensi menimbulkan konflik dengan pengusaha maupun individu yang memiliki nama yang serupa.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan penggunaan secara komersial terhadap nama domain mengekspos disjungsi yang fundamental antara nama domain dengan pengenal di dunia nyata, yang mana orang atau badan memiliki hak atasnya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat lebih lanjut dalam Alan Davidson, 2016, *Social Media and Electronic Commerce Law*, Cambridge University Press, Melbourne, hlm. 286.

<sup>2</sup> David Lindsay, 2017, *Internasional Domain Name Law: ICANN and the UDRP*, Hart Publishing, Oxford, hlm. 96.

<sup>3</sup> Data dari *Internet World Stats* menunjukkan bahwa sampai dengan Desember 2017, jumlah pengguna internet di seluruh dunia mencapai 4,156 miliar. Lihat dalam Internet World Stats, “Internet Users in the World by Regions”, <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>, diakses 10 April 2018.

<sup>4</sup> Alan Davidson, *Op.cit.*, hlm. 292.

<sup>5</sup> David Lindsay, *Op.cit.*, hlm. 95.

Lebih lanjut, dalam konteks penyelesaian sengketa nama domain, adanya pelanggaran terhadap hak merek merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan oleh pemohon untuk mengajukan keberatan terhadap adanya pendaftaran atau penggunaan nama domain.<sup>6</sup> Hal ini secara implisit menunjukkan adanya keterkaitan antara merek dengan nama domain. Namun demikian, muncul pertanyaan yang substansial mengenai bagaimana sejatinya keterkaitan hukum antara kedua entitas berbeda yang dianggap memiliki “fungsi yang sama” sebagai pengenal atau pembeda satu informasi dengan informasi lain di dunia maya. Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai keterkaitan antara merek dan nama domain dalam perspektif hukum Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah: bagaimana keterkaitan antara merek dengan nama domain dalam perspektif hukum Indonesia?

## **II. Pembahasan**

Untuk dapat memahami bagaimana korelasi antara konsep hukum merek dengan nama domain, dapat dilihat bagaimana hukum mendefinisikan keduanya. Merek secara yuridis didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.<sup>7</sup> Berkaitan dengan nama domain, dalam ketentuan undang-undang dijelaskan sebagai alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.<sup>8</sup>

Dari kedua definisi tersebut, dapat terlihat bahwa merek dan nama domain sama-sama berfungsi sebagai “pembeda”. Dalam konteks merek, baik nama, kata, huruf, dan angka yang digunakan berfungsi sebagai “pembeda” barang dan/atau jasa yang satu dengan yang lain. Begitu pula nama domain, kode atau susunan karakter yang bersifat unik tersebut (yang tentunya juga terdiri dari nama, kata, huruf, atau angka), digunakan sebagai “pembeda” lokasi tertentu dalam internet. Sebagaimana disampaikan di atas, adanya kesamaan unsur dalam merek dan nama domain inilah yang kemudian kerap menimbulkan permasalahan, khususnya

---

<sup>6</sup> Pasal 6.1.1 Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia tentang Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 6.0. Lihat juga Pasal 4 huruf a(i) *ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dalam konteks daring, karena apabila nama domain sudah didaftarkan dan diaktifkan di internet, nama domain yang sama tidak dapat digunakan oleh pihak lain.<sup>9</sup> Hal ini dikarenakan dalam rezim pendaftaran nama domain dikenal prinsip *first-come, first served*, yakni siapa pun dapat mendaftarkan nama domain, selama belum ada yang mendaftarkan nama tersebut sebelumnya. Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa adanya penyalahgunaan merek dalam nama domain menjadi salah satu alasan utama timbulnya sengketa nama domain, baik di level internasional maupun di tingkat nasional.

Berangkat dari hal tersebut, pertama perlu dipahami terlebih dahulu mengenai bagaimana sejatinya konsep hak yang melekat pada merek dan nama domain. Hal ini dapat menjadi titik awal dalam memahami keterkaitan konsep hukum antara merek dan nama domain. Konsep hak dalam merek telah dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>10</sup> Berkaitan dengan nama domain, sejauh penelusuran Penulis, tidak ada ketentuan hukum yang secara spesifik menyebutkan konsep hak atas nama domain, namun demikian dalam Kebijakan PANDI tentang Pendaftaran Nama Domain, disebutkan bahwa hak atas nama domain berupa “hak penggunaan”,<sup>11</sup> yakni hak untuk menggunakan nama domain di internet.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan adanya hak eksklusif ini, pemilik dapat melakukan gugatan maupun meminta ganti kerugian apabila merek miliknya digunakan oleh pihak lain tanpa seizin dari pemilik merek. Hal ini berimplikasi pada timbulnya hak kepemilikan terhadap merek terdaftar oleh pemilik merek tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang. Lain halnya dengan nama domain, meskipun pada prinsipnya pemilik nama domain juga memiliki “hak untuk menggunakan” nama domain dalam jangka waktu tertentu, pendaftaran nama domain tidak serta merta memberikan hak secara hukum kepada orang atau badan yang mendaftarkan nama domain terhadap nama yang digunakan dalam nama domain tersebut.

---

<sup>9</sup> Alex Ansong, ‘Trademark Claims in Internet Domain Names: Applicable Disputes and Enforcement of Panel Decisions under the ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy’ (2015) 16(2) *Journal of International Law and Trade Policy* 130, 132.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>11</sup> Pasal 10.1.1 Kebijakan PANDI tentang Pendaftaran Nama Domain Versi 6.2.

Hak secara hukum yang dimaksud di sini adalah hak kepemilikan (hak eksklusif) yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai pembanding, di Australia, *auDa Policy No. 2005-05* serta dalam *Registrant Agreement*, menegaskan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang muncul dari nama domain terdaftar.<sup>12</sup> Sehingga, pendaftaran nama domain tidak membuat pendaftar mempunyai “hak kepemilikan” atas nama domain tersebut, akan tetapi mereka memiliki “hak untuk menggunakan” nama tersebut dalam jangka waktu tertentu.<sup>13</sup> Hal ini secara implisit juga dijelaskan dalam Kebijakan PANDI tentang Jaminan Registran yang menyatakan bahwa hak Registran atas nama domain tersebut dapat digugat oleh pihak lain yang merasa memiliki hak menggunakan nama domain yang dimaksud.<sup>14</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks merek, pendaftaran yang dilakukan menimbulkan hak secara hukum bagi pendaftar, sedangkan pendaftaran nama domain pada prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan hak orang lain, termasuk hak kepemilikan atas nama.<sup>15</sup>

Konstruksi pengaturan mengenai merek dan nama domain sebagaimana dijelaskan di atas menimbulkan konsekuensi lain terkait konstruksi hak yang didapatkan oleh pendaftar sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Apabila pemilik merek diberikan “hak eksklusif” untuk “memiliki” merek yang didaftarkan tersebut oleh undang-undang, maka pemilik nama domain memiliki “hak kontraktual” untuk “menggunakan” nama domain tersebut sesuai dengan “perjanjian” (*terms and conditions*) yang dibuat oleh Registran dengan Registrar pada saat pendaftaran nama domain dilakukan.

Persinggungan antara merek dengan nama domain ini semakin terlihat dalam konteks digital. Hal ini dikarenakan nama domain yang secara teknis berfungsi sebagai pengidentifikasi informasi di internet (misalnya situs web), saat ini secara tidak langsung juga difungsikan sebagai pengidentifikasi bisnis di dunia maya.<sup>16</sup> Hal tersebut yang kemudian menyebabkan adanya permasalahan dalam pengaturan hak kekayaan intelektual,<sup>17</sup> karena nama domain seakan-akan menggantikan fungsi merek sebagai pembeda produk usaha di dunia maya. Bahkan, menurut Jacqueline Lipton, nilai dari bisnis tertentu dapat bergantung secara

---

<sup>12</sup> Lihat dalam Pasal 2.1 *auDa Policy No. 2005-05 concerning Clarification of Domain Name License – Prohibition on Sale of Domain Name*. Lihat juga *Domain Registrar (Australia), “.au Domain Names – Registrant Agreement”*, <https://www.domainregistration.com.au/policies/registrantagreement.php>, Pasal 3(c).

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Lihat dalam Pasal 4.7 Kebijakan PANDI tentang Jaminan Registran Versi 1.1.

<sup>15</sup> Sebagai contoh, lihat Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>16</sup> Lihat UN dan WIPO, 2003, *Domain Name Dispute Resolution*, UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.35, hlm. 9.

<sup>17</sup> *Ibid.*

signifikan pada kehadirannya di internet dan nama domain yang terasosiasi dengannya.<sup>18</sup> Padahal, penggunaan merek dalam konteks daring sudah berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri, mengingat hak atas merek hanya terbatas secara geografis di mana merek tersebut didaftarkan.<sup>19</sup>

Penggunaan merek sebagai nama domain pada dasarnya merupakan implikasi dari kemajuan teknologi, di mana dengan adanya internet akan memudahkan para pengusaha untuk menawarkan dan mempromosikan produk usahanya kepada masyarakat bahkan di seluruh dunia, mengingat sifat dari dunia maya yang tanpa batas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya sengketa atau perselisihan nama domain sejatinya merupakan eksekusi dari penggunaan merek di dunia maya. Hal ini dapat ditunjukkan, misalnya dengan melihat ketentuan internasional seperti *Uniform Domain Name Resolution Policy* (UDRP) dan ketentuan di tingkat nasional seperti Kebijakan PANDI tentang Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (KPPND).

Dalam UDRP, dinyatakan bahwa Pemohon harus dapat menunjukkan adanya tiga elemen penyalahgunaan dan itikad buruk dalam pendaftaran, yakni:<sup>20</sup>

1. *the domain name is **identical or confusingly similar to a trademark or service mark** in which the complainant has rights; and*
2. *the domain name holder **has no rights or legitimate interests** in respect of the domain name; and*
3. *the domain name holder has been **registered and is being used in bad faith**.*

Dalam KPPND juga dapat ditemukan tiga elemen (jenis) perselisihan nama domain yang pada intinya sama dengan ketiga elemen dalam UDRP tersebut.<sup>21</sup>

Apabila diperhatikan, elemen pertama dalam perselisihan nama domain dalam UDRP maupun KPPND berkaitan dengan adanya kesamaan atau kemiripan dari nama domain yang didaftarkan dengan suatu merek dimana Pemohon memiliki hak atasnya. Kemudian, terkait dengan elemen ketiga, beberapa contoh yang diberikan dalam KPPND salah satunya berkaitan dengan pendaftaran nama domain untuk mencegah pemilik merek menggunakan nama domain dimaksud.<sup>22</sup> Hal ini menjadi relevan apabila memperhatikan konstruksi pengaturan merek dan

---

<sup>18</sup> Jacqueline Lipton, "What's in a (Domain) Name? Web Addresses as Loan Collateral", *The Journal of Information, Law and Technology*, Vol. 2, Tahun 1999, hlm. 2.

<sup>19</sup> Lihat Jacqueline Lipton, 2010, *Internet Domain Names, Trademarks and Free Speech*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, hlm. 69.

<sup>20</sup> ICANN, "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy", <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>.

<sup>21</sup> Pasal 6.1 Kebijakan PANDI tentang Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 6.0

<sup>22</sup> Pasal 6.1.3.1. Kebijakan PANDI tentang Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 6.0

nama domain yang ada saat ini, yang mana merek merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang.

Lebih lanjut, dapat dikatakan pula bahwa hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dapat diperluas dengan penggunaan di dunia maya, salah satunya dengan menggunakan merek tersebut sebagai nama domain dari situs usaha yang dimiliki oleh pemegang merek. Berbeda dengan hak penggunaan atas nama domain yang pada prinsipnya adalah hak kontraktual, yang mana berdasarkan salah satu prinsip dalam hukum perdata, suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.<sup>23</sup> Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan perjanjian pendaftaran nama domain, hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa nama domain sebagai objek dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam konteks ini adalah UU Merek yang memberikan hak dan perlindungan terhadap merek yang telah didaftarkan.

### **III. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, meskipun merek dan nama domain memiliki kesamaan fungsi sebagai “pembeda” suatu produk atau usaha, terutama di dunia maya, terdapat perbedaan yang signifikan dari konstruksi hukum yang mengaturnya. Dalam konteks merek, terdapat hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pemilik merek tersebut, termasuk untuk menggunakan merek tersebut sebagai pengidentifikasi bisnis di dunia maya melalui penggunaan nama domain. Oleh karena itu, hak atas nama domain yang didasarkan pada hak kontraktual, tidak boleh bertentangan atau melanggar hak orang lain, apalagi hak yang berasal dari undang-undang seperti hak atas merek. Lebih lanjut, berdasarkan keterkaitan antara merek dan nama domain dalam konteks daring, dapat disimpulkan pula bahwa adanya perselisihan atau sengketa terhadap nama domain, pada prinsipnya merupakan eksekusi dari penggunaan merek di dunia maya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyelesaian perselisihan nama domain yang berkaitan dengan merek, pada dasarnya adalah penyelesaian sengketa merek dalam konteks daring, yakni berkaitan dengan penggunaan merek sebagai nama domain.

---

<sup>23</sup> Sebagai contoh, lihat Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Daftar Pustaka

- Ansong, Alex, 'Trademark Claims in Internet Domain Names: Applicable Disputes and Enforcement of Panel Decisions under the ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy' (2015) 16(2) *Journal of International Law and Trade Policy* 130.
- auDa Policy No. 2005-05 concerning Clarification of Domain Name License – Prohibition on Sale of Domain Name.
- Davidson, Alan, 2016, *Social Media and Electronic Commerce Law*, Cambridge University Press, Melbourne.
- Domain Registrar (Australia), “.au Domain Names – Registrant Agreement”, <https://www.domainregistration.com.au/policies/registrantagreement.php>.
- ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*.
- Internet World Stats, “Internet Users in the World by Regions”, <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>, diakses 10 April 2018.
- Kebijakan PANDI tentang Jaminan Registran Versi 1.1.
- Kebijakan PANDI tentang Pendaftaran Nama Domain Versi 6.2.
- Kebijakan PANDI tentang Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 6.0.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lindsay, David, 2017, *Internasional Domain Name Law: ICANN and the UDRP*, Hart Publishing, Oxford.
- Lipton, Jacqueline, “What’s in a (Domain) Name? Web Addresses as Loan Collateral”, *The Journal of Information, Law and Technology*, Vol. 2, Tahun 1999.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Internet Domain Names, Trademarks and Free Speech*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
- UN dan WIPO, 2003, *Domain Name Dispute Resolution*, UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.35.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.