

Keterhubungan Konsep Hukum Merek dan Hukum Nama Domain dalam Rangka Perlindungan

Oleh: Harjoni Desky

Jl. Kopen II Komplek IDI No. 5B, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Email: harjonidesky@yahoo.com, Hp. 08116740114

Abstract

Contribution of globalization era in Information and Communication Technology (ICT) for the society is very big, especially in business world and commerce. However, on the other hand these advances are often followed by conflicts, one of which is the problem of domain names and brands. This paper, would like to examine the connection between the concept of brand law and the law of domain names in the framework of protection. From the results of the study that the authors do, found the connectivity of the concept of brand law and the law of domain names in the framework of protection can be done in two ways: *first*, done based on legal substance, legal structure and legal culture; and *secondly*, through the implementation of the principles of law, namely: the principle of *nemo plus, droit de suit*, good faith, equality principles, and principles of use.

Keywords: Brand Law, Domain Name, Legal Principles, Legal Substance, Protection,

Abstrak

Kontribusi era globalisasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi kalangan masyarakat sangat besar, terutama dalam dunia bisnis dan perdagangan. Namun, disisi lain kemajuan tersebut sering diikuti dengan konflik, salah satunya adalah masalah nama domain dan merek. Tulisan ini, ingin mengkaji mengenai keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain dalam rangka perlindungan. Dari hasil kajian yang penulis lakukan, ditemukan keterhubungan konsep hukum merek dan hukum nama domain dalam rangka perlindungan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: *pertama*, dilakukan berdasarkan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukumnya; dan *kedua*, dilakukan melalui pelaksanaan prinsip-prinsip hukum, yaitu: prinsip *nemo plus, droit de suit*, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan.

Kata Kunci: Hukum Merek, Nama Domain, Perlindungan, Prinsip Hukum, Subtansi Hukum

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan era globalisasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan kemudahan bagi manusia untuk mendapatkan informasi. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan *Triple T (Transportation, Telecommunication and Tourism)* yang terus melaju pesat dan telah menghilangkan batas-batas antar wilayah (*borderless area*). Maka, kejadian di suatu wilayah dapat diketahui di wilayah lain, hanya dalam hitungan detik (Sujatno Adi, 2009:23).

Era TIK juga disebut sebagai era *information age*, yaitu tahapan lanjutan setelah era pra-sejarah, era agraris dan era industri. Perkembangan dunia telematika tersebut, telah membawa perubahan yang sangat besar pada tatanan masyarakat. Adanya media TIK, seperti internet, telah mengubah jarak dan waktu menjadi sesuatu yang tak terbatas (*borderless*). Media internet juga dapat dimanfaatkan bagi para pihak untuk melakukan kegiatan bisnis dan perdagangannya (Wawan Setiawan, 2009:15).

Kontribusi yang sangat besar internet bagi kalangan masyarakat terutama dalam dunia bisnis dan perdagangan, disisi lain, sering menimbulkan konflik. Salah satunya adalah masalah nama domain. Nama domain merupakan suatu alamat dalam suatu jaringan komputer atau yang dikenal dengan internet. Berdasarkan keterangan tertulis VeriSign yang diterima Tekno Liputan6.com, Sabtu (24/2/2018), telah terjadi peningkatan 1,7 juta nama domain yang terdaftar secara global, itu menandakan ada pertumbuhan sebesar 0,5 persen dibandingkan kuartal ketiga 2017. Sementara, jumlah registrasi nama *domain* tumbuh hingga 0,9 persen dari tahun ke tahun.

Dalam perkembangannya, nama domain banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis skala besar yang memiliki merek-merek terkenal, sehingga pada konteks ini, timbullah keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain. Disisi lain, dengan peningkatan penggunaan nama domain, sering juga terjadi masalah atau konflik. Nama domain sendiri diibaratkan mentranliterasi merek dari kegunaan di dunia fisik menjadi kegunaannya di jaringan internet.

Lalu timbul pertanyaan, apakah konsep hukum atas nama domain dan merek benar-benar sama? Pada kenyataannya, nama domain dan merek memiliki perbedaan hukum yang berbeda. Hal ini, misalnya bisa dilihat pada ketentuan pendaftaran, dimana pada pendaftaran merek, dilakukan uji substantif yang tidak dilakukan dan pendaftaran nama domain. Untuk alasan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ketersinggungan/keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain dalam rangka perlindungan?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah ini adalah: *Bagaimana ketersinggungan/keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain dalam rangka perlindungan?*

II. Pembahasan

A. Keterhubungan Hukum antara Hukum Merek dengan Hukum Nama Domain dalam Perlindungan

Hukum itu harus dipersepsikan dalam suatu sistem. Artinya, kalau berbicara mengenai hukum, bukan hanya satu unsur saja, melainkan terdapat beberapa unsur yang saling mempengaruhi. Dalam teori mengenai sistem hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, hukum merupakan seperangkat operasional yang meliputi *substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum* (Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedman, John Stookey, 1995:16).

Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum memiliki kandungan nilai yang penting. Misalnya saja *substansi hukum* meliputi : aturan, norma, dan pola perilaku (hukum yang tertulis, dan hukum yg berlaku hidup dalam masyarakat); *Struktur Hukum* meliputi : tatanan daripada elemen lembaga hukum (kerangka organisasi dan tingkatan dari lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, kepengacaraan); dan *budaya hukum* meliputi : persepsi masyarakat terhadap hukum atau nilai yang mereka anut yang menentukan bekerjanya system hukum yang bersangkutan.

Ketiga komponen yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Tidak mungkin mengkaji hukum hanya berdasarkan satu atau dua sistem tanpa memperhatikan sistem yang lain. Oleh karena itu dalam tulisan ini, untuk mempermudah pemahaman kita terkait dengan ketersinggungan/keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain, dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam melakukan perlindungan hukum terhadap nama domain dan merek.

Teori sistem hukum ini digunakan untuk menganalisa bentuk perlindungan hukumnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu melihat bentuk perlindungan hukum dari segi *Substansi hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukumnya*. Hukum itu harus dipersepsikan dalam suatu sistem, bukan hanya satu unsur saja, melainkan terdapat beberapa unsur yang saling mempengaruhi. Begitu juga halnya dengan perlindungan hukum terhadap nama domain dalam media internet dan merek, juga harus

meliputi *substansi hukum*, *struktur hukum*, dan *budaya hukum*. Untuk memperjelas konsep tersebut, dapat dilihat sebagai berikut :

1. **Substansi Hukum**

Perlindungan hukum nama domain dalam media internet sangat terkait dengan perlindungan di bidang HAKI, khususnya hak atas kekayaan intelektual dalam bidang hukum merek. Disebabkan karena nama domain sangat terkait dengan merek dagang, meskipun masih terjadi perdebatan, apakah nama domain itu termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual? khususnya dalam bidang merek.

Dilihat dari segi pendaftarannya suatu merek berbeda dengan nama domain, hak eksklusif pada merek, lahir berdasarkan prinsip konstitutif, unsur pendaftaran merupakan faktor mutlak yang didahului oleh uji substantive dan pengumuman pada saat proses pendaftaran, berbeda dengan nama domain yang pemilikannya berdasarkan *first come first serve*. Namun, untuk menghindari gugatan hukum dalam praktek registrasi biasanya membuat suatu persyaratan yang menyatakan bahwa pemegang nama domain tidak boleh mendaftarkan nama domain yang bertentangan dengan hak kekayaan intelektual atau hak-hak lainnya milik orang lain, yang dituangkan dalam suatu pernyataan secara elektronik (Ahmad M Ramli, 2006: 65).

Dalam undang-undang merek, negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar dengan jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Perlindungan hukum terhadap merek dalam undang-undang ini, hanya mempunyai jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, akan tetapi jangka waktu merek ini dapat diperpanjang kembali oleh pemegang merek tersebut.

Dalam hal pecegahan terhadap subyek hukum yang mempunyai niat tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan bisnisnya, juga diatur dalam undang-undang merek. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa “merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Suatu pendaftaran merek oleh pemohon dapat ditolak apabila suatu merek mengandung unsur-unsur yang dilarang, diantaranya: (a). Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; (b). Tidak memiliki daya pembeda; (c). Telah menjadi milik umum; dan (d). Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang domohonkan pendaftaran (Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Sementara, mengenai aturan nama domain, di Indonesia terdapat inkonsistensi dalam penyebutan istilah bagi subjek hukum yang mendaftarkan nama domain. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan istilah Pemilikan dan Penggunaan Nama Domain sekaligus. Sementara, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Nama Domain (Permenkominfo 23/2014) menggunakan istilah pengguna nama domain saja.

Demikianlah beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat terkait dengan pengaturan mengenai nama domain. Hanya saja yang menjadi permasalahan dalam pengaturan nama domain ini, masih belum diatur secara tegas dalam suatu peraturan yang khusus melakukan pengaturan mengenai nama domain. Sehingga pada saat ini masih menimbulkan multi intepretasi (multitafsir) apakah nama domain ini akan berdiri sendiri atau masuk kedalam pengaturan mengenai HAKI khususnya dalam hukum merek.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum dalam tulisan ini merupakan tatanan dari pada elemen lembaga hukum atau elemen dari aparaturnya penegak hukum, misalnya seperti pemerintah, polisi, hakim dan jaksa. Terkait dengan pengelolaan nama domain, bahwa yang bertindak sebagai pengelola nama domain adalah pemerintah dan/atau masyarakat, hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Pemerintah inilah mempunyai peranan yang besar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nama domain. Tetapi dalam hal pengelolaan nama domain ini, tidak seluruhnya dikelola pemerintah, melainkan pada saat ini, pemerintah cq Direktorat Jenderal Aplikasi Telamatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendelegasikan kewenangan kepada pengelola nama domain internet Indonesia (PANDI).

PANDI inilah yang mempunyai kewenangan untuk mengelola nama domain dalam media internet. PANDI ini merupakan badan hukum yang dibentuk oleh perwakilan dari komunitas teknologi informasi dan telah memenuhi syarat sebagai badan hukum di Indonesia. PANDI merupakan mitra pemerintah dalam membangun sarana informasi komunikasi nasional dan internasional, sebagaimana maksud dan tujuan didirikannya PANDI. Dalam hal proses pencegahan terkait dengan nama domain, PANDI menerapkan kebijakan nama

domain yang sesuai dengan undang-undang ITE cq RPP-PITE cq Permen tentang pengelolaan nama domain (yang saat ini dikelola oleh PANDI).

Proses pencegahan pelanggaran nama domain oleh PANDI juga menggunakan software tertentu, dengan menggunakan sistem registrasi yang berlaku/berjalan. Dalam proses registrasi inilah PANDI dapat melakukan pencegahan terkait dengan nama domain yang mempunyai kesamaan dengan domain pihak lain. Sehingga upaya PANDI dalam hal pemberantasan pelanggaran nama domain dalam media elektronik biasanya menolak pendaftaran Nama Domain yang tidak sesuai dengan Kebijakan Nama Domain .id (yang embedded pada system registry yang berlaku).

Dalam hal pencegahan terhadap pendaftaran nama domain PANDI juga memiliki kriteria penamaan sehingga tidak merugikan pihak lain diantara kriteria tersebut diantaranya yaitu : (a). Ada kaitan jelas antara nama domain dengan nama organisasi yang didaftarkan; (b). Tidak menggunakan nama yang menunjukkan nama geografis; (c). Tidak melanggar HAKI (Harus melampirkan surat izin dari perusahaan terkait apabila menggunakan nama/merk terkenal); (d). Tidak menggunakan kata-kata yang menimbulkan dampak SARA; (e). Tidak menggunakan kata-kata yang melanggar norma-norma dan kaidah hukum dan agama yang berlaku di Indonesia; (f). Nama domain terdiri dari Alphabet "A-Z", "a-z", angka "0-9", dan karakter "-" serta selalu diawali dengan Alphabet. (RFC819); dan (g) panjang nama domain minimum dua (2) karakter dan tidak lebih dari dua puluh enam (26) karakter.

3. **Budaya hukum (*legal culture*)**

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan persepsi masyarakat terhadap hukum atau nilai yang mereka anut yang menentukan bekerjanya system hukum yang bersangkutan. *legal culture* merupakan perwujudan dari pemikiran masyarakat dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau dilecehkan (Lawrence M. Friedman dalam Natasya Yunita Sugiastuti, 2010)

Persoalan kesadaran hukum masyarakat lebih tertuju kepada kesadaran hukum terhadap hukum tertulis, persoalan ini terlihat pada kelancaran pelaksanaan hukumnya. Apabila dalam pelaksanaan hukum tertulis banyak warga masyarakat tidak mengindahkan atau tidak mematuhi kaidah hukumnya sehingga banyak terjadi penyimpangan hukum maka dapat disimpulkan kesadaran hukum masyarakat rendah (Gatot Supramono, 2010:160).

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nama domain terkait dengan budaya masyarakat, memang masih sangat lemah, hal ini diakibatkan oleh karena, masyarakat belum memahami mengenai nama domain itu sendiri. Pelanggaran terhadap nama domain dapat juga diakibatkan oleh karena ketidak-tahuan masyarakat,

kurangnya kesadaran masyarakat dan dapat juga, dalam hal tertentu, kesengajaan dengan maksud tertentu (Jacob M. Sunarto, 2011: 15).

Banyak pelanggaran nama domain ini terjadi, baik dikalangan pemerintah maupun kalangan masyarakat. Disebabkan implementasi dilapangan masih ada yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Permen Kominfo nomor 28 Tahun 2006. Sebagaimana yang dijelaskan diatas, masalah mengenai budaya hukum juga masih menjadi kendala, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai arti dari nama domain itu sendiri. Memang sebenarnya nama domain yang mempunyai kesamaan dengan nama domain pihak lain, belum tentu mengindikasikan adanya itikad buruk dari para pihak. Oleh karena itulah menurut penulis, sosialisasi terkait dengan nama domain ini mutlak harus dilakukan.

B. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Perlindungan Nama Domain

Selanjutnya, dalam rangka ketersinggungan/keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain dalam rangka perlindungan, sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip hukum, yaitu: prinsip *nemo plus*, *droit de suit*, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan.

Prinsip *nemo plus* dapat diterapkan dalam perlindungan nama domain. Prinsip *nemo plus* ini sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 4 huruf a angka (ii) UDRP sebagai salah satu alasan untuk melakukan gugatan atau upaya perlindungan dan syarat kedua berupa “hak atau kepentingan yang sah” (*rights or legitimate interest*). Asas *droit de suit*, hak kebendaan (seperti hak milik) yang dimiliki oleh seseorang akan mengikuti kemanapun benda itu berada. Hak milik dikenal dengan pengertian merupakan hak yang terkuat dan terpenuh, hak yang dimiliki seseorang ini akan melekat pada bendanya dimanapun benda itu berada (Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1978: 103).

Pengejawantahan prinsip *droit de suit* dalam hal ini dilakukan dengan pemahaman bahwa nama orang yang semula merupakan hak perorangan menjadi hak kebendaan dengan bentuk nama domain, mengingat nama domain telah menjadi bentuk asset baru dalam dunia TIK. Dengan demikian, nama orang tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun bentuk penggunaannya dilakukan di dunia maya yang sangat berbeda dengan dunia nyata. Hal ini karena berdasarkan asas *droit de suit* suatu hak kebendaan mengikuti bendanya di mana saja dan dalam tangan siapapun benda itu berada.

Itikad baik dalam *cybersquatting* juga harus dinyatakan tidak ada apabila *cybersquatting* dilakukan terhadap obyek-obyek yang juga dilindungi untuk tidak dilakukan persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya dalam Pasal 6 Undang-Undang Merek, seperti nama dan/atau foto orang terkenal, nama badan hukum terdaftar, indikasi

geografis yang sudah dikenal, atau nama Negara atau singkatan nama Negara, lambang atau emblem Negara atau lembaga Internasional, serta tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah. Ketentuan tentang larangan penggunaan nama atau foto orang terkenal dapat menelaah ketentuan serupa yang terdapat dalam Pasal 1129 ACPA tentang perlindungan orang pribadi dari *cybersquatting*.

Prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis juga dapat diterapkan dalam perlindungan nama domain. Penerapan prinsip ini bertitik tolak pada adanya penggunaan nama orang dalam kegiatan bisnis atau perdagangan sehingga nama orang tersebut memiliki makna kedua sebagai suatu tanda pembeda dalam kegiatan perdagangan atau bisnis tersebut. Berdasarkan ketentuan *passing off* dalam hukum merek di Amerika dan Inggris, nama orang harus dapat dibedakan sebagai sumber/asal barang atau jasa tertentu (David Lindsay, 2007: 221).

III. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, ketersinggungan/keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain dalam rangka perlindungan dapat dilakukan berdasarkan *substansi hukum, struktur hukum* dan *budaya hukumnya*; dan *kedua*, selanjutnya, dalam rangka ketersinggungan/keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain dalam rangka perlindungan sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip hukum, yaitu: prinsip *nemo plus, droit de suit*, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan.

B. Saran-saran

Berdasarkan paparan sebelumnya dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka dapat disarankan sebagai berikut: *pertama*, perlu adanya undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus terkait dengan nama domain dan keterhubungan antara konsep hukum merek dan hukum nama domain;

Kedua, perlu ditingkatkan kembali sosialisasi terkait dengan pemberian nama domain dalam media internet, agar kasus-kasus mengenai nama domain baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pemerintah tidak terjadi kembali;

Ketiga, perlu dipertegas kembali mengenai pengaturan nama domain ini, apakah nama domain termasuk dalam bidang hak kekayaan intelektual khususnya dalam bidang hukum merek ataukah nama domain ini berdiri sendiri, sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi aparaturnya penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bailey, Kenneth D, 2010. *Methods of Social Research*, The Pree Press, A Divission of Macmillan Publishing Co.,Inc, New York, London
- Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law*. New York : W.W. Norton and Company
- Lindsay, David. 2007. *International Domain Names Law, ICANN and the UDRP*. Oregon: Hart Publishing, Oxford and Portland
- Natasya Yunita Sugiastuti, 2010. *Tradisi Hukum Cina : Negara Dan Masyarakat (studi mengenai peristiwa-peristiwa Hukum Di Pulau Jawa Zaman Kolonial 1870-1942)*.
- Ramli, Ahmad M, 2006. *Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Bandung: Refika Aditama
- Setiawan, Wawan. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: UPI Press
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan. 1978. *Hukum Perdata Hukum Benda*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM
- Supramono, Gatot, 2010. *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
- Yin, Robert K, 2010. *Applications of Case Study Research*, Sage Publications International Education and Profesional Publisher Newburry Park London New Delhi.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek.
- Permen Koinfo nomor 28 tahun 2006 tentang penggunaan nama domain go.id untuk situs web resmi pemerintahan pusat dan daerah.
- Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi.
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik (RPP-PITE),

Website

http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Fenomena_Domain_Name_dan_Pranata_Hukum.

<http://dobelden.wordpress.com/2010/03/16/saran-solusi-sengketa-sony-corp-vs-sony-ak/>.