



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

NAOS 355 Rue Pierre Simon Laplace, AIX-EN-PROVENCE 13290 FRANCE

melawan

Sun Qifeng

Nomor: Putusan-018-0819

Nama Domain: **BIODERMA.ID**

Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

Pemohon:

NAOS 355 Rue Pierre Simon Laplace, AIX-EN-PROVENCE 13290 FRANCE dan untuk keperluan ini telah memilih tempat domisili hukumnya di Kantor Advokat dan Kuasa Hukum SKC Law Suite 6, 29th Floor AXA Tower, Kuningan City Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta 12940, Indonesia.

Termohon:

Sun Qifeng, shuyang city tanggou town north-west No.3, 223611 CN

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang menjadi diperselisihkan Para Pihak adalah **BIODERMA.ID** yang terdaftar di Jagat Informasi Solusi dengan kontak Administrator sebagai berikut:

Admin Name : sun qifeng
Admin Street1 : shuyang city tanggou town north-west No.3
Admin City : suqian
Admin Postal Code : 223611
Admin Country : CN
Admin Phone : +86.139627117777
Admin : Email:domainjet@foxmail.com

PANEL

Panelis berikut ini dan 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:

Juliane Sari Manurung, SH.,

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <**bioderma.id**> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Juni 2019, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain <bioderma.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id melalui Kuasa-nya Pemohon Kantor Hukum Nidya Kalangie, S.H., SKC Law AXA Tower, Kuningan City, Suite 6, 29th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta 12940.
2. Pada tanggal 18 Juni 2019, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan Publik key kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 20 Juni 2019, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi dengan Publik Key-nya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 20 Juni 2019, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dan memastikan Publik Key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
5. Pada tanggal 21 Juni 2019, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen legal, identitas dan pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 24 Juni 2019, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi kepada Pemohon.
7. Pada tanggal 24 Juni 2019 Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya.
8. Pada tanggal 24 Juni 2019, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice Biaya Administrasi PPND kepada Pemohon.
9. Pada tanggal 3 Juli 2019, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
10. Pada tanggal 3 Juli 2019, Sekretariat melakukan Permintaan Penguncian (lock) untuk kasus domain azure.co.id.
11. Pada tanggal 4 Juli 2019, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa Fomulir Mediasi yang sudah ditandatangani oleh Pemohon.
12. Pada tanggal 4 Juli 2019, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan, Formulir Mediasi dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari sejak

Proses Administratif berlaku atau tanggal 11 Juli 2019, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 22 Juli 2019.

13. Pada tanggal 11 Juli 2019, sampai dengan batas waktu Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
14. Pada tanggal 15 Juli 2019, Sekretariat PPND menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
15. Pada tanggal 22 Juli 2019, sampai dengan batas waktu Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
16. Pada tanggal 26 Juli 2019, Sekretariat PPND mengirimkan invoice untuk biaya Panel 1 Panelis PPND kepada Pemohon.
17. Pada tanggal 1 Agustus 2019, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND yang telah dibayarkan.
18. Pada tanggal 1 Agustus 2019, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada Panel 1-Panelis.
19. Pada tanggal 1 Agustus 2019, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
20. Pada tanggal 2 Agustus 2019, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, Tanggapan dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 1-Panelis melalui email.
21. Pada tanggal 2 Agustus 2019, kasus bioderma.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND agar kepemilikan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu Nama Domain <**bioderma.id**> dialihkan kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <**bioderma.id**> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <**bioderma.id**> yang menjadi obyek perselisihan tersebut, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution* (UDRP) dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND)

Versi 7.0, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4.1, Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.0, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <**bioderma.id**> ini pada prinsipnya terkait dengan merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.0 yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan
- 6.1.2 Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan 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 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.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon

- 1) Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas merek “BIODERMA” di Indonesia di bawah Daftar No. IDM000149647 berdasarkan Pengalihan Hak atas Merek dari Laboratories Bioderma pada Pemohon - sebagaimana telah dimohonkan untuk dicatatkan pada tanggal 2 Oktober 2017 dan kemudian dicatatkan pada Daftar Umum Merek pada tanggal 6 Februari 2018.
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Salinan Sertifikat Merek “BIODERMA” Daftar No. IDM000149647 untuk melindungi jenis barang di kelas 3 (Lampiran 2), merek Pemohon telah diperpanjang pada tanggal 30 Mei 2007 dan terakhir diperpanjang pada tanggal 5 Oktober 2017 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mana jangka waktu perlindungannya berlaku sampai dengan 3 Oktober 2027.
- 3) Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <bioderma.id> merupakan penggabungan merek “BIODERMA” milik Pemohon dan tambahan suffix <.id>. Penambahan kode Negara “id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode Negara (cc-TLD) Indonesia, yang untuk tujuan ini adalah tidak cukup untuk membedakan nama domain dari merek dagang. Panel menyimpulkan bahwa nama domain yang diperselisihkan, <bioderma.id> adalah, baik maksud dan tujuannya, identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek BIODERMA milik Pemohon yang telah yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 4) Menimbang bahwa Nama Domain <bioderma.id> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, tidak hanya memiliki kemiripan namun identik dengan merek “BIODERMA” milik Pemohon.
- 5) Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur pertama atau butir 6.1.1 dari Kebijakan PPND Versi 7.0 adalah terbukti dan terpenuhi; bahwa Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon.

B. Termohon tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan Sah atas Nama Domain

- 1) Bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain yang diperselisihkan.

Pandangan konsensus panelis WIPO (*World Intellectual Property Organisation*) tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.”

(WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition Page 33, Section 2.1).

- 2) 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, Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.0, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan konsensus panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0.
- 4) Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Merek “BIODERMA telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melindungi jenis barang di kelas 3 yang telah diperpanjang pada tahun 2007 dan terakhir diperpanjang pada tanggal 5 Oktober 2017 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan jangka waktu perlindungannya berlaku sampai dengan 3 Oktober 2027 (Lampiran 2). Hal ini membuktikan bahwa Merek “BIODERMA” milik Pemohon telah dilindungi di Indonesia setidaknya sejak tanggal 3 Oktober 1997 – atau lebih dari 21 tahun sebelum Termohon mendaftarkan Nama Domain <**bioderma.id**>. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia.
- 5) Menimbang bahwa Pemohon juga telah memberikan bukti bahwa Pemohon yang bergerak dalam industri kecantikan telah memproduksi dan mendistribusikan kosmetiknya di berbagai negara dengan menggunakan merek “BIODERMA”, termasuk di Indonesia.

- 6) Termohon tidak mengajukan tanggapan maupun bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon dikenal secara umum dengan Nama Domain <**bioderma.id**>. Demikian juga Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bahwa dengan mendaftarkan Nama Domain <**bioderma.id**>, Termohon sedang tidak mengambil hak merek dagang Pemohon. Termohon juga tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut dengan didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari Merek dagang milik Pemohon.
- 7) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa sesungguhnya Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (legitimate interest) terhadap Nama Domain <**bioderma.id**>, dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain yang diperselisihkan.
- 8) Dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain.

C. Nama Domain telah Didaftarkan untuk dipergunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik.

- 1) Bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <**bioderma.id**> dengan itikad tidak baik yang mana Termohon mendaftarkan Nama Domain <**bioderma.id**> dengan tujuan untuk mencegah Pemohon yang adalah pemilik merek “BIODERMA” dan juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan sah untuk mendaftarkan nama domain tersebut.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan yang terkait dengan “itikad tidak baik” dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) dan Rules for UDRP. Perbuatan atau tindakan yang tergolong sebagai perbuatan atau 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 Panel menemukan, maka akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan nama domain yang beritikad tidak baik:

“(i) circumstances indicating that the respondent has registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name 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 the respondent's documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or

(ii) the respondent has 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 the respondent has engaged in a pattern of such conduct; or

(iii) the respondent has registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or

(iv) by using the domain name, the respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its website 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 the respondent's website or location or of a product or service on the respondent's website or location."

- 3) Bahwa Termohon telah mendaftarkan nama domain <**bioderma.id**> namun belum menggunakannya untuk penggunaan secara materiil apapun, hanya memarkir atau menyimpannya yang mana hal ini menunjukkan bahwa nama domain tersebut digunakan, namun secara efektif digunakan untuk suatu *parking website*. Pengunjung ke situs web tersebut akan menemukan tampilan daftar tautan yang jika diakses/diklik akan dialihkan ke situs lainnya yang secara umum adalah untuk hal komersial.
- 4) Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan bukti dan sehubungan dengan praktek komersial internet dengan proses sebagaimana disebutkan di atas dan dijalankan oleh Termohon, yaitu model usaha "*click-through*" atau "*pay per click*" yang mana pemilik situs web akan mengirimkan referensi, atau melakukan hosting kepada suatu situs, atau kedua hal tersebut; yang mana dapat disimpulkan secara wajar, menghasilkan komisi finansial dari pengiklan yang menerima referensi tersebut.
- 5) Model usaha "*click-through*" atau "*pay per click*" sendiri dapat secara menyeluruh adalah sah secara hukum. Model usaha ini secara luas digunakan oleh situs untuk kepentingan sah untuk pendanaan atau pensubsidian berita, informasi, jasa direktori maupun konten apapun baik untuk hal non komersial atau sebaliknya semata-mata ditujukan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Hal ini dapat dilakukan dengan nama domain yang sah. Namun, jika sebaliknya, merek pihak lain digunakan tanpa ada ijin tersebut dahulu dan digunakan dengan tujuan untuk menarik pengunjung, maka sebagian dari pengunjung dapat dikelirukan dengan menyangka, setidaknya pada awalnya, bahwa situs web yang mereka akses tersebut adalah merupakan milik pemilik merek; namun pada kenyataannya tidak demikian.
- 6) Bahwa tidak beralasan bagi Termohon untuk menghabiskan waktu, dana dan upaya untuk membeli dan mendaftarkan nama domain <**bioderma.id**> dan memarkirkannya melalui suatu hosting dengan tautan-tautan iklan, tanpa suatu tujuan apapun. Dapat disimpulkan

secara wajar, penggunaan nama domain <**bioderma.id**> telah menghasilkan pendapatan tak terduga dari rujukan iklan terlepas dari apakah penghasilan tersebut secara langsung menjadi milik dari Termohon atau kepada hosting atau keduanya (yang mana siapa yang menerima adalah bukanlah hal yang material, Villeroy & Boch AG v. Mario Pingerna, WIPO Case No. D2007-1912); yang mana hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 4 (b) UDRP.

- 7) Bahwa dengan menarik pengunjung untuk mendapatkan keuntungan komersial dengan cara mengelirukan, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 4(b)(iv) UDRP, yaitu nama domain telah didaftarkan dan digunakan dengan itikad tidak baik.
- 8) Dengan demikian, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <**bioderma.id**> oleh Termohon telah memenuhi Paragraf 4(b) UDRP bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik.
- 9) Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi.

Secara keseluruhan, Panel menemukan bahwa ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND versi 7.0 adalah terpenuhi.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <**bioderma.id**> dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 22 Agustus 2019

Panel



Juliane Sari Manurung, SH.,