



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

BOEDIONO TJIPTODIHARDJO (PT. BINA ADIDAYA)

Melawan

AHMAD KHISAMUDIN (CV. SENTRA PENTAPRIMA)

Nomor Putusan: Putusan - 020-1020

Nama Domain: **Pentaprima.co.id**

Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

BOEDIONO TJIPTODIHARDJO (PT. BINA ADIDAYA), adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berkedudukan di Jl. Industri Raya IV KAV. AF No. 23, Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Feri Udiarto, SH Legal Manager dan Andi Rinadi Nirboyo dari **PT. BINA ADIDAYA**, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2020.

TERMOHON:

AHMAD KHISAMUDIN, adalah pemilik perusahaan **PT. PENTANIAGA TRADE MANDIRI** atau **CV. SENTRA PENTAPRIMA** yang berkedudukan di Ruko Citywalk Raffles Hills LB-15, Depok, Jawa Barat.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah **<pentaprima.co.id>** yang terdaftar di Registrar Digital Registra dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Admin ID : 014184792hp9
Admin Name : Ahmad Khisamudin
Admin Organization : PT. PENTANIAGA TRADE MANDIRI
Admin Street : Ruko Citywalk Raffles Hills LB-15
Admin City : Depok
Admin State/Province : West Java
Admin Postal Code : 16954
Admin Country : ID

Admin Phone : +62.21284931
Admin Email : ahmad@sentramultiwarna.com

PANEL

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial, dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini.

Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP sebagai Panelis

RIWAYAT PROSEDURAL

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

1. Pada tanggal 20 Mei 2020, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data *Whois* Nama Domain <pentaprima.co.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id melalui Kuasa-nya Feri Udiarto, SH selaku Legal Manager dan Andi Rinadi Nirboyo dari PT. BINA ADIDAYA, atas pendaftaran nama domain <pentaprima.co.id> yang didaftarkan oleh Termohon.
2. Pada tanggal 26 Mei 2020, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan *Publik key* kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 3 Juni 2020, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi dengan *Publik Key*-nya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 3 Juni 2020, 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 10 Juni 2020, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen legal, identitas dan pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 11 Juni 2020, Sekretariat PPND melakukan pengecekan Formulir Keberatan dan dokumen yang harus diperbaiki dan pendukung lainnya dari Pemohon.
7. Pada tanggal 15 Juni 2020, Sekretariat PPND mengirimkan konfirmasi kepada Pemohon untuk Formulir Keberatan dan dokumen yang harus diperbaiki dan pendukung lainnya.
8. Pada tanggal 2 Juli 2020, Pemohon mengirimkan perbaikan Formulir Keberatan dan melengkapi dokumen pendukung lainnya.
9. Pada tanggal 6 Juli 2020, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi kepada Pemohon untuk Formulir Keberatan dan dokumen pendukung lainnya dinyatakan lengkap dan masuk ketahap selanjutnya.
10. Pada tanggal 6 Juli 2020, Sekretariat PPND melakukan permintaan mengirim NPWP kepada Pemohon untuk dibuatkan Invoice dan Faktur Pajak.
11. Pada tanggal 7 Juli 2020, Sekretariat PPND menerima NPWP untuk dibuatkan *Invoice* dan Faktur Pajak dari Pemohon.
12. Pada tanggal 8 Juli 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice Biaya Administrasi dan Faktur Pajak PPND kepada Pemohon.

13. Pada tanggal 10 Juli 2020, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
14. Pada tanggal 14 Juli 2020, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) untuk kasus domain <**pentaprima.co.id**>
15. Pada tanggal 16 Juli 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi kepada Pemohon.
16. Pada tanggal 16 Juli 2020, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
17. Pada tanggal 16 Juli 2020, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon untuk dokumen dinyatakan lengkap dan selanjutnya akan melakukan tahap Proses Administrasi Keberatan Nama Domain <**pentaprima.co.id**>.
18. Pada tanggal 16 Juli 2020, 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 27 Juli 2020, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 5 Agustus 2020.
19. Pada Tanggal 27 Juli 2020, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon dimana Termohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak mengirimkan Formulir Mediasinya.
20. Pada Tanggal 28 Juli 2020, Sekretariat PPND untuk melakukan Penyesuaian Alur Prosedur Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) Dalam Perselisihan Atas Nama Domain <**pentaprima.co.id**> karena disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara nama Termohon/*domain name registrant* yang tercantum dalam data whois (tercantum sebagai PT. PENTANIAGA TRADA MANDIRI) dan yang tercantum dalam dokumen legalitas dari pemegang nama domain co.id (PT. Pentaniaga Trada Mandiri). Atas dasar penemuan tersebut Sekretariat PPND untuk menyesuaikan alur prosedur PPND khusus pada perselisihan atas nama domain <**pentaprima.co.id**> kepada Pemohon untuk memperbaiki Formulir Keberatan dengan ketentuan waktu yang dibuat oleh Sekretariat PPND.
21. Pada Tanggal 29 Juli 2020, Sekretariat PPND untuk melakukan Pemberitahuan Formulir Keberatan Penyesuaian Alur Prosedur Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) Dalam Perselisihan Atas Nama Domain <**pentaprima.co.id**> kepada Pemohon untuk memperbaiki Formulir Keberatan dengan ketentuan waktu yang dibuat oleh Sekretariat PPND.
22. Pada Tanggal 29 Juli 2020, Sekretariat PPND menerima Perbaikan Keberatan Penyesuaian Alur Prosedur Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) Dalam Perselisihan Atas Nama Domain <**pentaprima.co.id**> dari Pemohon.
23. Pada Tanggal 30 Juli 2020, Sekretariat PPND menerima Pemberitahuan Formulir Keberatan Perbaikan atas Penyesuaian Alur Prosedur Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) Dalam Perselisihan Atas Nama Domain dari Pemohon.
24. Pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2020, Sekretariat PPND menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
25. Pada tanggal 10 Agustus 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Tanggapan dari Termohon kepada Pemohon.
26. Pada tanggal 12 Agustus 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice untuk biaya Panel 1 Panelis PPND kepada Pemohon.

27. Pada tanggal 12 Agustus 2020 Sekretariat PPN melakukan Pemberitahuan Mediasi dan Tanggapan keberatan Nama Domain <pentaprima.co.id> kepada Pemohon.
28. Pada tanggal 17 Agustus 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice dan Faktur Pajak kepada Pemohon.
29. Pada Tanggal 31 Agustus 2020 Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel 1- Panelis PPND yang telah dibayarkan.
30. Pada tanggal 9 September 2020, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 1-Panelis.
31. Pada tanggal 10 September 2020, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
32. Pada tanggal 10 September 2020, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panelis 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
33. Pada tanggal 11 September 2020, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, Tanggapan dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 1-Panelis melalui email.
34. Pada tanggal 11 September 2020, kasus Nama Domain <pentaprima.co.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 <pentaprima.co.id> dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

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

A. PEMOHON

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

A. Nama Domain <pentaprima.co.id> yang Didaftarkan oleh Termohon Sama atau Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek Terdaftar “PENTA PRIMA” yang Dimiliki Pemohon

1. Pemohon adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri Cat dengan berbagai macam cat, cat kayu, cat besi, cat semprot, cat meni, dempul, pernis, thinner dan perusahaan Pemohon telah berdiri sejak tahun 1988. Pemohon telah menjalani usaha sejak tahun 1988 dengan menggunakan berbagai Merek untuk produk-produk berbagai cat yang salah satunya adalah Merek “**PENTA PRIMA**”.

Perusahaan Pemohon telah memiliki ribuan karyawan dan memiliki kantor-kantor cabang perwakilan yang ada dan memiliki lokasi hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia (Profil perusahaan dapat dilihat di binaadidaya.com).

2. Pemohon adalah pemilik yang sah atas Merek “**PENTA PRIMA**” yang telah terdaftar di Indonesia untuk produk-produk cat milik Pemohon dan telah terkenal di seluruh wilayah Indonesia.
3. Pemohon telah secara komersial menggunakan Merek “**PENTA PRIMA**” untuk produk-produk cat yang dapat ditemukan dan dipasarkan melalui kantor perwakilan, agen distributor, toko-toko bangunan, situs-situs jual beli *on line* dan lain sebagainya. Merek “**PENTA PRIMA**” telah terbukti dikenal luas untuk produk-produk berbagai macam cat milik perusahaan Pemohon, memiliki pangsa pasarnya sendiri, telah digunakan secara aktif serta dipromosikan oleh Pemohon secara konsisten.
4. Pemohon telah memiliki Merek dagang yang terdiri dari kata “**PENTA PRIMA**” yang telah terdaftar secara sah pada kantor Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman Republik Indonesia sejak tahun 1997.
5. Bahwa Merek “**PENTA PRIMA**” telah terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran Merek “**PENTA PRIMA**” dengan No. Agenda D97-18678 tanggal pengajuan dan permintaan 4 September 1997, Nomor pendaftaran Merek 422875 tanggal pendaftaran 10 Februari 1999 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 2 dengan masa perlindungan 10 tahun terhitung sejak tanggal 4 September 1997;
 - 2) Pendaftaran Merek II “**PENTA PRIMA II**” dengan No. IDM000102502 terdaftar sejak tanggal 9 September 2007 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 2;
 - 3) Pengalihan Hak Merek No. HKI.4.HI.06.04.11241/2014 tanggal 30 Oktober 2015 dari HANDOJO TJIPTODIHADJO kepada PT. BINA ADIDAYA atas Merek “**PENTA PRIMA**” dan Pendaftaran merek II “**PENTA PRIMA II**” dengan No. IDM000102502;
 - 4) Perpanjangan Merek “**PENTA PRIMA**” dengan Nomor agenda R002016058389 tanggal permohonan 2 November 2016 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 2.
6. Bahwa Pemohon dalam mempromosikan produk-produknya juga melalui *website* Binaadidaya.com yang mana *main brand* yang dipasarkan atau dipromosikan adalah merek “**PENTA PRIMA**”. Demikian juga dalam situs pencarian “**PENTA PRIMA**”, maka yang akan muncul adalah produk-produk dari Pemohon.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak atau Kepentingan yang Sah Sehubungan dengan Nama Domain < pentaprime.co.id > yang Diperselisihkan

1. Nama Domain yang diperselisihkan <pentaprima.co.id> telah didaftarkan oleh Termohon yaitu Ahmad Khisamudin dari perusahaan PT. PENTANIAGA TRADA MANDIRI pada tahun 2016.
2. Pemohon berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak ataupun kepentingan yang sah sehubungan dengan Nama Domain <pentaprima.co.id> yang diperselisihkan dan tidak terkait maupun terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Pemohon dan Pemohon tidak melakukan aktivitas terikat maupun memiliki hubungan bisnis dengan Termohon. Tidak ada izin atau lisensi maupun otorisasi yang telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon untuk memanfaatkan atau mengajukan pendaftaran Nama Domain <pentaprima.co.id> yang diperselisihkan oleh Pemohon.
3. Termohon juga tidak dapat mengabaikan keberadaan Merek dagang yang sudah terkenal pada saat Pemohon mendaftarkan Nama Domain <pentaprima.co.id>, dan bahwa pendaftaran tidak sah atas Nama Domain <pentaprima.co.id> merupakan suatu tindakan penyalahgunaan dalam suatu pendaftaran dalam suatu pendaftaran Nama Domain.
4. Pemohon berpendapat bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <pentaprima.co.id> yang bertujuan bahwa semata-mata mendaftarkan dan menggunakan nama domain yang diperselisihkan untuk mengganggu / merusak kegiatan usaha atau bisnis Pemohon selaku pesaing bisnis Pemohon, karena sangatlah jelas Termohon menjual produk-produk cat yang sejenis dengan bisnis milik Pemohon dan produk-produk yang dijual oleh Termohon merupakan produk yang merupakan lawan bisnis Pemohon.
5. Sangatlah jelas terdapat perbuatan Termohon yang tidak *fair* dan memiliki maksud dan tujuan untuk menyaingi Pemohon sehingga Termohon tidak memiliki etika bisnis karena Termohon sama sekali tidak memiliki hubungan bisnis dengan Pemohon. Dengan demikian, Termohon tidak memiliki hak, hubungan khusus maupun kepentingan yang sah terhadap Nama Domain <pentaprima.co.id> yang diperselisihkan.

C. Nama Domain <pentaprima.co.id> Didaftarkan dan Digunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik

1. Mengingat bahwa Merek dagang “PENTA PRIMA” milik Pemohon untuk produk berbagai cat sudah terkenal bagi konsumen, memiliki nama, kualitas dan reputasi yang baik, maka Termohon telah mengetahui sebelumnya tentang keberadaan Merek dagang “PENTA PRIMA” milik Pemohon. Berdasarkan fakta tersebut, sangatlah terbukti dan nyata-nyata Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <pentaprima.co.id> dengan “itikad tidak baik.”
2. Nama Domain <pentaprima.co.id> yang diperselisihkan adalah identik dan memiliki persamaan kata-kata yang berpotensi membingungkan konsumen dengan Merek dagang Pemohon “PENTA PRIMA”, Selain itu situs web yang terkait dengan Nama Domain <pentaprima.co.id> yang diperselisihkan dipergunakan Termohon untuk mempromosikan produk yang sejenis dengan milik Pemohon.

3. Bahwa Termohon mengaku telah menutup situs web yang terkait dengan nama domain <pentaprima.co.id> yang menjadi perselisihan sebagaimana surat Jawaban somasi I tertanggal 26 Februari 2020, tetapi kenyataannya saat ini Termohon telah kembali aktif menggunakan nama domain <pentaprima.co.id> dalam menjalankan bisnisnya, maka hal ini telah menjadi bukti jelas-jelas adanya “itikad tidak baik” dari Termohon untuk mencari keuntungan dengan mendompleng pada bisnis produk cat Pemohon dengan nama domain <pentaprima.co.id> yang merupakan merek “PENTA PRIMA” milik Pemohon.
4. Termohon dengan sengaja mencoba menarik dan mengarahkan konsumen atau pengguna internet ke situs <pentaprima.co.id> yang sebenarnya adalah nama dari merek “PENTA PRIMA” untuk produk berbagai cat milik Pemohon sehingga berpotensi membingungkan dan menyesatkan pembeli yang berpikir bahwa nama domain <pentaprima.co.id> yang diperselisihkan menjual produk berbagai cat dengan merek “PENTA PRIMA” milik Pemohon.
5. Dengan Termohon menggunakan nama domain <pentaprima.co.id> untuk menjalankan bisnisnya untuk produk cat yang sejenis dengan produk-produk Pemohon telah dilandasi “itikad tidak baik” dan merugikan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon juga telah meminta kepada Termohon dengan baik agar nama domain <pentaprima.co.id> diserahkan atau dialihkan kepada Pemohon, akan tetapi Termohon menolak, dan bahkan saat ini Termohon telah menggunakan kembali nama domain <pentaprima.co.id> dan oleh karena itu perbuatan Termohon dilandasi “itikad tidak baik” hal mana secara langsung melakukan persaingan curang.
7. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain yang diperselisihkan <pentaprima.co.id> dengan “itikad tidak baik” (buruk) dan oleh karenanya melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, berdasarkan Pasal 6.1.3 dari Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain PANDI No. 005_K_DNP_Kebijakan_Penyelesaian_Perselisihan_Nama_Domain_II_2019_PANDI-Publik_Versi_7.0.pdf yang menyatakan bahwa “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:
 - 6.1.1.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
 - 6.1.1.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
 - 6.1.1.3 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
 - 6.1.1.4 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.”

B. TERMOHON

Adapun jawaban yang disampaikan oleh Termohon kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

1. Nama domain <**pentaprima.co.id**> terdaftar atas nama CV. SENTRA PENTAPRIMA bukan atas nama PT. PENTANIAGA TRADA MANDIRI.
2. Nama domain <**pentaprima.co.id**> kami daftarkan secara legal dengan mengikuti syarat yang berlaku seperti halnya melampirkan Akte Perusahaan, NPWP dll. di indowebite atas nama CV. SENTRA PENTAPRIMA.
3. Sedangkan Cepat host adalah web hosting kami untuk domain sentramultiwarna.com, pentaprima.co.id dan pentaniaga.co.id.
4. CV. SENTRA PENTAPRIMA dan PT. PENTANIAGA TRADA MANDIRI mempunyai segmen pasar yang berbeda, yaitu:

CV. Sentra Pentaprima merupakan dealer cat untuk segmen *Decorative Paint* (Cat tembok, cat kayu besi, politur, *waterproofing*, dll) dari merek-merek antara lain:

- a. Jotun (Decorative-PT. Jotun Indonesia)
- b. Dulux (PT. ICI Paints Indonesia)
- c. Mowilex (PT. Mowilex Indonesia)
- d. Propan (PT. Propan Raya ICC)
- e. Nippon Paint (PT. Nipsea Paint and Chemicals)
- f. Danapaint (PT. Dana Kharisma)
- g. Bitall Asia (PT. Bitall Asia)
- h. Asian Paint (PT. Asian Paints Indonesia)
- i. Laba Laba (PT. ABCA)
- j. TOA Paint (PT. TOA Paint Indonesia)
- k. Kansai Paint (PT. Kansai Paint Indonesia)
- l. Aquaproof (PT. Adhi Cakra Utama Mulia)
- m. Ace Oldfields (PT. Ace Oldfields)

Sedangkan PT. PENTANIAGA TRADA MANDIRI adalah Dealer/Distributor/Agen cat untuk segmen:

- a. *Protective Coating*
- b. *Floor Coating*
- c. *Powder Coating*
- d. *Marine Coating*

5. Karena ada pihak yang keberatan dengan adanya *website* <**www.pentaprima.co.id**> maka *website* tersebut kami non-aktifkan, tetapi domain name (**usernames@pentaprima.co.id**) tetap kami pergunakan karena berkaitan dengan alamat-alamat email yang sudah dikenal oleh pelanggan kami.
6. Kami tidak ada niatan buruk sedikitpun terhadap merk cat pihak lain, karena beberapa Merek/pabrikasi yang kami agensi justru lebih dikenal luas baik didalam negeri maupun diluar negeri (*worldwide*), dan kami terbuka untuk bekerjasama menjadi agen/distributor cat merk lainnya baik produk dalam negeri maupun produk

luar negeri.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <pentaprima.co.id> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, 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 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 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 Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <pentaprima.co.id> ini pada prinsipnya terkait dengan Merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.0 yang di tetapkan 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:

- 6.1.2 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan
- 6.1.3 Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.4 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:
 - 6.1.4.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
 - 6.1.4.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
 - 6.1.4.3 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
 - 6.1.4.4 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 dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain <pentaprima.co.id> 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 “**PENTA PRIMA**” di Indonesia, yang pertama kali terdaftar pada 10 Februari 1999 dengan Nomor Pendaftaran 422875 untuk melindungi kelas 2;
- 2) Menimbang bahwa Pemohon juga mendaftarkan Merek kedua atas Merek “**PENTA PRIMA**” dengan Nomor IDM000102502 terdaftar sejak tanggal 9 September 2007 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 2 yang kemudian dialihkan kepemilikan Mereknya dari HANDOJO TJIPTODIHADJO kepada PT. BINA ADIDAYA atas Merek “**PENTA PRIMA**” dengan Pengalihan Hak Merek No. HK1.4.HI.06.04.11241/2014 tanggal 30 Oktober 2015 dan sampai dengan saat ini Pemohon secara terus-menerus menjaga perlindungan hak atas Merek “**PENTA PRIMA**” dengan melakukan perpanjangan pendaftaran merek “**PENTA PRIMA**” di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibuktikan dengan Permohonan perpanjangan Merek “**PENTA PRIMA**” dengan Nomor agenda R002016058389 tanggal Permohonan 2 November 2016 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 2, namun Pemohon tidak melampirkan bukti Sertifikat Perpanjangan Merek “**PENTA PRIMA**”.
- 3) Menimbang bahwa Pemohon juga telah mendaftarkan Merek “**PENTA PRIMA**” dengan No. IDM000313411 terdaftar sejak tanggal 9 Oktober 2011 untuk melindungi kelas 2 yang masih berlaku hingga 9 Oktober 2021.
- 4) Menimbang karena Pemohon telah melampirkan bukti-bukti Sertifikat Pendaftaran Merek No. 422875, IDM0000102502, IDM000313411, masing-masing untuk Merek “**PENTA PRIMA**”, maka Pemohon telah dapat membuktikan sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas Merek “**PENTA PRIMA**” di Indonesia.
- 5) Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <pentaprima.co.id> merupakan penggabungan Merek “**PENTA PRIMA**” milik Pemohon dan tambahan suffix <.id>. Penambahan kode Negara “id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode Negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks yang untuk tujuan ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas Merek dagang.
- 6) Menimbang bahwa Nama Domain <pentaprima.co.id> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, identik dengan Merek “**PENTA PRIMA**” milik Pemohon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 7) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <pentaprima.co.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar “**PENTA PRIMA**” yang dimiliki Pemohon.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain <pentaprima.co.id>

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

Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition* (“*WIPO Overview, 2.0*”), *Section 2.1*, yang mengatur 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 Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).

- 2) Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan 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) Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus “*prima facie*”. Panelis menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus “*prima facie*”. Kata “*prima facie*” dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti “cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah.” Kata “*prima facie*” juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti “pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut.”

- 5) Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek “**PENTA PRIMA**” telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa merek tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengaku hak atas merek dagang tersebut.
- 6) Menimbang bahwa Termohon tidak memiliki hak ataupun kepentingan yang sah sehubungan dengan Nama Domain <**pentaprima.co.id**> yang diperselisihkan dan dalam hal tersebut tidak terkait dan terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Pemohon dan Pemohon tidak melakukan aktivitas terikat maupun memiliki bisnis dengan Termohon. Tidak ada lisensi maupun otorisasi yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon untuk memanfaatkan atau mengajukan pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan oleh Pemohon.
- 7) Menimbang bahwa Termohon tidak dapat mengabaikan keberadaan Merek dagang “**PENTA PRIMA**” milik Pemohon yang sudah terkenal pada saat Termohon mendaftarkan Nama Domain <**pentaprima.co.id**>, dan bahwa pendaftaran tidak sah atas Nama Domain <**pentaprima.co.id**> merupakan suatu Tindakan penyalahgunaan dalam suatu pendaftaran dalam suatu pendaftaran Nama Domain.
- 8) Menimbang bahwa dalam keberatannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <**pentaprima.co.id**> dengan tujuan semata-mata mendaftarkan dan menggunakan nama domain <**pentaprima.co.id**> untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha pemohon selaku lawan bisnis, karena Termohon terbukti menjual produk dengan jenis yang sama dengan milik pemohon dan produk yang dijual oleh Termohon merupakan produk dari lawan bisnis Pemohon. Termohon tidak menjual produk “**PENTA PRIMA**” milik Pemohon. Dengan demikian, Termohon tidak memiliki hak ataupun kepentingan sah terhadap Nama Domain <**pentaprima.co.id**> yang diperselisihkan.
- 9) Menimbang bahwa sangatlah jelas terdapat perbuatan Termohon yang tidak *fair* dan memiliki maksud dan tujuan untuk menyaingi Pemohon sehingga Termohon tidak memiliki etika bisnis karena Termohon sama sekali tidak memiliki hubungan bisnis dengan Pemohon. Dengan demikian, Termohon tidak memiliki hak, hubungan khusus maupun kepentingan yang sah terhadap Nama Domain <**pentaprima.co.id**> yang diperselisihkan.
- 10) Menimbang bahwa Termohon dalam dalilnya menyatakan bahwa telah dikenal sebagai agen/distributor cat bermerek baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri, namun tidak dapat memberikan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon dikenal luas secara umum dengan Nama Domain <**pentaprima.co.id**> dan berhak untuk mendaftarkan dan memiliki Nama Domain <**pentaprima.co.id**>. Demikian juga, Termohon tidak mengajukan bukti bahwa Termohon tidak mengambil hak Merek dagang Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain <**pentaprima.co.id**> yang diperselisihkan tersebut, dimana Termohon telah melakukan pendaftaran yang didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain <**pentaprima.co.id**> dan tidak terinspirasi dari Merek dagang “**PENTA PRIMA**” milik Pemohon.

- 11) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain <pentaprima.co.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 <pentaprima.co.id> yang diperselisihkan.
- 12) Menimbang bahwa 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 sah atas Nama Domain.

C. Nama Domain <pentaprima.co.id> telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan “Itikad Tidak Baik”.

- 1) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <pentaprima.co.id> dengan “itikad tidak baik” bahwa Merek dagang Pemohon sudah memiliki nama, pasar dan reputasinya, Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain dengan telah mengetahui sebelumnya tentang keberadaan Merek dagang “PENTA PRIMA” milik Pemohon.
- 2) Menimbang bahwa 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 the complainant, for valuable consideration in excess of the respondent 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 web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the respondent’s web site or location or of a product or service on the respondent’s web site or location.”*

- 3) Menimbang bahwa Nama Domain <pentaprima.co.id> identik dan memiliki kemiripan serta membingungkan dengan Merek dagang Pemohon yaitu “PENTA

PRIMA”, Selain itu situs web yang terkait dengan Nama Domain <pentaprima.co.id> dipergunakan untuk mempromosikan produk yang sejenis dengan milik Pemohon.

- 4) Menimbang bahwa Termohon mengaku telah menutup situs web yang terkait dengan nama domain yang menjadi perselisihan <pentaprima.co.id> sebagaimana surat Jawaban somasi I tertanggal 26 Februari 2020, tetapi kenyataannya saat ini telah kembali aktif menggunakan nama domain <pentaprima.co.id> dalam menjalankan bisnisnya, Termohon dalam dalilnya menyatakan bahwa *website* <www.pentaprima.co.id> telah dinon-aktifkan, tetapi Nama domain (usernames@pentaprima.co.id) tetap Termohon pergunakan karena berkaitan dengan alamat-alamat email yang sudah dikenal oleh pelanggan Termohon. Maka hal ini telah menjadi bukti jelas-jelas adanya “itikad tidak baik” dari Termohon untuk mencari keuntungan dengan mendompleng pada bisnis produk cat Pemohon dengan nama domain <pentaprima.co.id> yang merupakan merek “**PENTA PRIMA**” milik Pemohon.
- 5) Menimbang bahwa Pemohon berdalil bahwa Termohon dengan secara sengaja mencoba menarik pengguna internet ke situsnya atau lokasi online lain dengan menciptakan kemiripan yang membingungkan terhadap Merek/nama Pemohon “**PENTA PRIMA**” sehingga berpotensi membingungkan dan menyesatkan pembeli yang berpikir bahwa nama domain yang diperselisihkan <pentaprima.co.id> menjual produk berbagai cat dengan merek “**PENTA PRIMA**” milik Pemohon.
- 6) Menimbang bahwa dengan adanya pendaftaran Nama Domain <pentaprima.co.id> oleh Termohon dapat dikatakan ada “itikad tidak baik” dari Termohon untuk mencegah Pemohon dalam mendaftarkan nama domain yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek “**PENTA PRIMA**” yang dimiliki Pemohon.
- 7) Menimbang bahwa dengan didaftarkannya Nama Domain <pentaprima.co.id> oleh Termohon, maka Pemohon sebagai pemilik merek “**PENTA PRIMA**” tidak dapat, atau setidaknya-tidaknya tercegah untuk menggunakan Nama Domain <pentaprima.co.id> yang diperselisihkan tersebut.
- 8) Menimbang bahwa pendaftaran nama domain <pentaprima.co.id> oleh Termohon dimana nama domain tersebut identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek “**PENTA PRIMA**” milik Pemohon namun tidak menjual produk-produk milik Pemohon. Hal itu telah membuktikan bahwa pendaftaran nama domain <pentaprima.co.id> hanya semata-mata dilakukan dengan tujuan untuk mengganggu bisnis Pemohon dan mengambil keuntungan yang tidak sah atas penggunaan nama Domain <pentaprima.co.id> yang mirip dengan Merek “**PENTA PRIMA**” milik Pemohon.
- 9) Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan Termohon tersebut di atas telah memenuhi unsur ketentuan Butir 6.1.3.1, Butir 6.1.3.2 dan Butir 6.1.3.3 Kebijakan PPND Versi 7.0 yang menyebutkan bahwa “itikad tidak baik” dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut:
 - 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
- 10) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <**pentaprima.co.id**> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.
 - 11) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <**pentaprima.co.id**> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.

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

Tanggal: 1 Oktober 2020

Panel

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cita Citrawinda', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP