



**PENYELESAIAN
PERSELISIHAN NAMA
DOMAIN INDONESIA**

BLUESCOPE STEEL LIMITED

Melawan

ABDUL HASAN

Nomor Putusan: Putusan-025-0921
Nama Domain: **SPANDEK.CO.ID**

**Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

PARA PIHAK

PEMOHON:

BLUESCOPE STEEL LIMITED adalah suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Australia, berkantor pusat di Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria, Australia; dalam hal ini telah memilih tempat domisili hukumnya di Kantor Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual, Suryomurcito & Co., yang beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Blok V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, menunjuk dan memberi kuasa kepada Tania Lovita, SH; Evi Triana Wulandari, SH; Anastasia Dwiputri, SH, LL.M; Yovianko Salomo P. Siregar, SH; dan Dimas Heldian, SH, MH., selaku kuasanya, untuk melakukan tindakan hukum, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Mei 2021.

TERMOHON:

ABDUL HASAN, yang beralamat di Surabaya Krembangan, Surabaya.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

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

Registrant ID: 0191522448k7
Registrant Name: Abdul Hasan
Registrant Organization: na
Registrant Street1: Surabaya Krembangan
Registrant City: Surabaya
Registrant State/Province: Surabaya
Registrant Postal Code: 60175
Registrant Country: ID
Registrant Phone: +62.85600003036
Registrant Email: seoadvokat@gmail.com

Admin ID: 0191522448k7
Admin Name: Abdul Hasan
Admin Organization: na
Admin Street1: Surabaya Krembangan
Admin City: Surabaya
Admin State/Province: Surabaya
Admin Postal Code: 60175
Admin Country: ID
Admin Phone: +62.85600003036
Admin Email: seoadvokat@gmail.com
Sponsoring Registrar PANDI ID: digitalreg
Sponsoring Registrar Organization: Digital Registra
Sponsoring Registrar City: Sleman
Sponsoring Registrar State/Province: Yogyakarta
Sponsoring Registrar Postal Code: 55281
Sponsoring Registrar Country: ID
Sponsoring Registrar Phone: 0274882257
Sponsoring Registrar info@digitalregistra.co.id
Name Server: ns1.niagahoster.com
Name Server: ns2.niagahoster.com
DNSSEC: Unsigned

PANEL

Para 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:

Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., LL.M sebagai Ketua,

Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP. sebagai Anggota, dan

Ferdinandus Setu, S.H., M.H., sebagai Anggota.

RIWAYAT PROSEDURAL

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

1. Pada tanggal 2 Juni 2021, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain <**spandek.co.id**> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id melalui Kuasa-nya Pemohon Kantor Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual, Suryomurcito & Co., yang beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Blok VTA, Pondok Indah, Jakarta 12310.

2. Pada tanggal 11 Juni 2021, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan Publik key kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 13 Juni 2021, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi dengan Publik Key-nya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 15 Juni 2021, 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 15 Juni 2021, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen legal, identitas dan pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 21 Juni 2021, Sekretariat PPND melakukan permintaan mengirim NPWP untuk dibuatkan *Invoice* dan Faktur Pajak.
7. Pada tanggal 21 Juni 2021, Sekretariat PPND menerima NPWP untuk dibuatkan *Invoice* dan Faktur Pajak dari Pemohon.
8. Pada tanggal 23 Juni 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice Biaya Administrasi dan Faktur Pajak PPND kepada Pemohon.
9. Pada tanggal 24 Juni 2021, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
10. Pada tanggal 25 Juni 2021, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (lock) untuk kasus Nama Domain <**spandek.co.id**>.
11. Pada tanggal 16 Juli 2021, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon untuk dokumen dinyatakan lengkap dan selanjutnya akan melakukan tahap Proses Administrasi Keberatan Nama Domain <**spandek.co.id**>.
12. Pada tanggal 16 Juli 2021, 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 24 Juli 2021, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 4 Agustus 2021.
13. Pada tanggal 27 Juli 2021 Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
14. Pada tanggal 9 Agustus 2021, Sekretariat PPND tidak menerima Form Tanggapan dari Termohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

15. Pada tanggal 9 Agustus 2021, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan Mediasi dan Tanggapan keberatan Nama Domain <spandek.co.id> kepada Pemohon.
16. Pada tanggal 9 Agustus 2021, Sekretariat PPND meminta pembuatan Berita Acara Mediasi kepada Legal.
17. Pada tanggal 10 Agustus 2021, Sekretariat PPND mengirimkan *Invoice* dan Faktur Pajak untuk biaya Panel 3-Panelis PPND kepada Pemohon.
18. Pada tanggal 18 Agustus 2021, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel 3-Panelis PPND yang telah dibayarkan.
19. Pada tanggal 31 Agustus 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 3-Panelis.
20. Pada tanggal 31 Agustus 2021, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 3-Panelis.
21. Pada tanggal 31 Agustus 2021, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panelis 3-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
22. Pada tanggal 1 September 2021, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, Tanggapan dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 3-Panelis melalui email.
23. Pada tanggal 1 September 2021, kasus Nama Domain <spandek.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 <spandek.co.id> dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <spandek.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 <spandek.co.id> yang Didaftarkan oleh Termohon Sama atau Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek Terdaftar “SPANDEK” yang Dimiliki Pemohon**

1. Bahwa Pemohon, **BLUESCOPE STEEL LIMITED**, adalah pemilik Merek **SPANDEK** yang telah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

MEREK	No. Pendaftaran	Kelas
SPANDEK	IDM00075356	6
Jenis barang: Lembaran-lembaran logam bangunan termasuk penutup atap dan dinding yang dilapisi seng.		

2. Bahwa Pemohon, **BLUESCOPE STEEL LIMITED**, adalah produsen baja datar untuk pasar domestik Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, dan merupakan pemasok Internasional terkemuka untuk produk dan solusi baja, yang terutama berfokus pada industri bangunan dan konstruksi global.
3. Bahwa selain mempunyai pendaftaran Merek **SPANDEK** di Indonesia, Merek **SPANDEK** atas nama Pemohon di kelas 6 juga telah terdaftar di berbagai negara di dunia, antara lain: Australia, Selandia Baru, Perancis, Singapura dan India. Dari pendaftaran-pendaftaran Merek tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon sudah melakukan investasi di banyak negara di berbagai benua. Sebagai Pemilik Merek **SPANDEK** yang mempunyai hak eksklusif, Pemohon sangat keberatan terhadap pihak lain yang tanpa izin dan tanpa hak telah menggunakan merek **SPANDEK** sebagai nama domain
4. Bahwa Nama Domain <spandek.co.id> yang terdaftar atas nama Termohon identik dengan Merek **SPANDEK** milik Pemohon dari segi visual, pengucapan dan konseptual. Lebih lanjut, unsur kata “**SPANDEK**” pada Nama Domain <spandek.co.id> memiliki jumlah dan susunan huruf pembentuk yang sama dengan Merek **SPANDEK** milik Pemohon, serta unsur “**co.id**” tidak dapat dianggap sebagai daya pembeda.
5. Berdasarkan alasan di atas, Panelis kiranya mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 6.1.1 mengenai “*Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon*” telah terpenuhi

b) Termohon Tidak Memiliki Hak atau Kepentingan yang Sah Sehubungan dengan Nama Domain <spandek.co.id> yang Diperselisihkan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun Merek dan Indikasi Geografis (“**Undang-Undang Merek**”), Pemohon memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia untuk menggunakan sendiri Merek **SPANDEK** atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu.
2. Bahwa merujuk kepada uraian di atas, Termohon bukan pemilik Merek **SPANDEK** sehingga Termohon tidak mempunyai hak untuk mendaftarkan dan menggunakan

Nama Domain <**spandek.co.id**>. Lebih lanjut, Pemohon yakin dan percaya bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan kepentingan yang sah atas Nama Domain <**spandek.co.id**> karena Pemohon tidak pernah memberikan izin kepada Termohon untuk mendaftarkan, mengajukan permohonan pendaftaran dan menggunakan Nama Domain <**spandek.co.id**>.

3. Bahwa Termohon bukan merupakan afiliasi atau anak perusahaan dari Pemohon, dan tidak pernah ada hubungan bisnis antara Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak pernah mensponsori atau mendukung aktivitas Termohon dalam hal apa pun dan belum memberikan persetujuannya untuk penggunaan dan eksploitasi Merek **SPANDEK** milik Pemohon dalam hal Nama Domain <**spandek.co.id**>.
4. Oleh karenanya, mohon Panelis kiranya mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 6.1.2 mengenai “*Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut*” telah terpenuhi.

c) Nama Domain <spandek.co.id> Didaftarkan dan Digunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik

1. Bahwa itikad tidak baik Termohon dalam mendaftarkan Nama Domain <**spandek.co.id**> memenuhi satu atau dua kondisi yang dipersyaratkan dalam Pasal 6.1.3 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1, yaitu:
 - a. Pasal 6.1.3.1 yang menyatakan bahwa “*Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek terdaftar menggunakan nama domain dimaksud*”.
 - b. Pasal 6.1.3.3 yang menyatakan bahwa “*Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja menarik pengguna internet ke situsnya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah*”.Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan nama domain dimaksud.
2. Bahwa pendaftaran Nama Domain **Error! Hyperlink reference not valid.**> oleh Termohon di PANDI jelas-jelas menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <**spandek.co.id**> untuk kepentingan komersial di Indonesia.
3. Bahwa merujuk kepada *screenshot* pencarian *Whois* di PANDI yang ditunjukkan di bawah, keterangan “**Maaf! Spandek.co.id sudah tidak tersedia**” menyebabkan Pemohon tidak dapat mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <**spandek.co.id**> tersebut karena dihalangi atau dicegah oleh Termohon, padahal Pemohon adalah pemilik Merek terdaftar **SPANDEK** di Indonesia.
4. Bahwa Pemohon meminta pengalihan pendaftaran Nama Domain <**www.spandek.co.id**> dari Termohon kepada Pemohon sebagai pemilik Merek **SPANDEK** dan mempunyai kepentingan yang jelas terhadap penggunaan nama domain tersebut. Untuk itu, Pemohon meminta Nama Domain <**spandek.co.id**> dialihkan dari Termohon kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar **SPANDEK** di Indonesia

5. Bahwa Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <**spandek.co.id**> oleh Termohon dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah.
6. Bahwa Pemohon menduga Termohon memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <**spandek.co.id**> dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah serta membonceng reputasi Merek **SPANDEK** milik Pemohon.
7. Bahwa merujuk kepada screenshot situs <**www.spandek.co.id**>, Termohon secara jelas menggunakan **SPANDEK** (yang nota bene adalah Merek terdaftar milik Pemohon) untuk tujuan bisnis, dimana tentunya Termohon telah memperoleh keuntungan finansial, padahal Termohon tidak pernah memperoleh lisensi dari Pemohon untuk menggunakan Merek **SPANDEK**, apalagi mendaftarkan Nama Domain menggunakan Merek **SPANDEK**.
8. Bahwa oleh karenanya, pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <**spandek.co.id**> tidak hanya meniru atau menjiplak Merek **SPANDEK** milik Pemohon, tetapi juga berpotensi membingungkan masyarakat, dimana besar kemungkinan masyarakat akan berasumsi bahwa Termohon mempunyai lisensi dari atau memiliki hubungan bisnis dengan Pemohon yang tentunya adalah tidak tepat dan keliru.
9. Bahwa pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <**spandek.co.id**> oleh Termohon juga melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“**Undang-Undang ITE**”), yang Pemohon kutip sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang ITE:

“Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.”

Adapun penjelasan “*melanggar hak orang lain*” adalah “*melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain*”.

Pasal 35 Undang-Undang ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang ITE:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah).”

B. TERMOHON

Termohon tidak memberi tanggapan atau jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <**spandek.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 7.1, 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 7.1, 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 <**spandek.co.id**> ini pada prinsipnya terkait dengan merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 11 Juni 2021.

Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak pernah menyampaikan tanggapan. Maka, Panel menyimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 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:

- 6.1.1 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 dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain <spandek.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 “**SPANDEK**” di Indonesia, dan terdaftar dengan Nomor IDM000075356 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 6; dan masih berlaku hingga setidaknya tanggal 18 Oktober 2026.
- 2) Menimbang karena Pemohon telah melampirkan bukti Pendaftaran Merek **SPANDEK** dengan Nomor IDM000075356, maka Pemohon telah dapat membuktikan sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas Merek “**SPANDEK**” di Indonesia.
- 3) Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <spandek.co.id> merupakan Merek “**SPANDEK**” 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.
- 4) Menimbang bahwa Nama Domain <spandek.co.id> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, identik dengan Merek “**SPANDEK**” milik Pemohon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 5) Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <spandek.co.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar “**SPANDEK**” yang dimiliki Pemohon.

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

- 1) Bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <spandek.co.id> yang diperselisihkan.
- 2) 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).

- 3) 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 7.1, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
- 4) 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 7.1.
- 5) 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”.
- 6) Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Merek “**SPANDEK**” 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 mengakui hak atas Merek dagang tersebut.
- 7) Menimbang bahwa Pemohon tidak pernah memberikan izin kepada Termohon untuk mendaftarkan, mengajukan permohonan pendaftaran dan menggunakan Nama Domain <**spandek.co.id**>.
- 8) Menimbang bahwa Termohon bukan merupakan afiliasi atau anak perusahaan dari Pemohon, dan tidak pernah ada hubungan bisnis antara Pemohon dan Termohon.

Pemohon tidak pernah mensponsori atau mendukung aktivitas Termohon dalam hal apa pun dan belum memberikan persetujuannya untuk penggunaan dan eksploitasi merek Pemohon dalam hal Nama Domain <**spandek.co.id**>.

- 9) Menimbang Termohon tidak mengajukan tanggapan maupun bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon dikenal secara umum dengan Nama Domain <**spandek.co.id**>. Demikian juga Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan 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.
- 10) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain <**spandek.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 <**spandek.co.id**> yang diperselisihkan.

Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPNV Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**spandek.co.id**>.

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

- 1) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <**spandek.co.id**> dengan “iktikad tidak baik”. Pendaftaran Nama Domain <**spandek.co.id**> oleh Termohon di PANDI jelas-jelas menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <**spandek.co.id**> untuk kepentingan komersial di Indonesia.
- 2) Menimbang bahwa ketentuan yang terkait dengan “iktikad 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 “iktikad 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 dengan adanya pendaftaran Nama Domain <**spandek.co.id**> oleh Termohon dapat dikatakan terdapatnya "iktikad tidak baik" dari Termohon untuk mencegah Pemohon dalam mendaftarkan nama domain yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek "SPANDEK" yang dimiliki Pemohon.
 - 4) Menimbang bahwa merujuk kepada *screenshot* pencarian *Whois* di PANDI, terdapat keterangan "*Maaf! spandek.co.id sudah tidak tersedia*" menyebabkan Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar SPANDEK di Indonesia tidak dapat mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <**spandek.co.id**> tersebut karena dihalangi atau dicegah oleh Termohon.
 - 5) Menimbang bahwa pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <**spandek.co.id**> oleh Termohon dimaksudkan secara sengaja menarik pengguna internet ke situsnya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah.
 - 6) Menimbang bahwa pendaftaran Nama Domain <**spandek.co.id**> oleh Termohon dimana nama domain tersebut identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek "SPANDEK" milik Pemohon, Pemohon menduga Termohon memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <**spandek.co.id**> dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah serta membonceng reputasi dan goodwill Merek SPANDEK milik Pemohon. Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <**spandek.co.id**> tidak hanya meniru atau menjiplak Merek SPANDEK milik Pemohon, tetapi juga berupaya membingungkan masyarakat.
 - 7) Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon menuduh bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain yang diperselisihkan, dan Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya.
 - 8) 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 7.1 yang menyebutkan bahwa "iktikad 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
 - 9) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <**spandek.co.id**> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon

dengan “iktikad tidak baik”.

Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <**spandek.co.id**> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.


Dengan demikian, ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <**spandek.co.id**> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 20 September 2021

Panel



Ketua: Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., LL.M



Anggota: Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP



Anggota: Ferdinandus Setu, S.H., M.H