



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

**PUTUSAN
LEMON INC.**

Melawan

RIPON SAHAJI

Nomor Putusan: Putusan-036-1122
Nama Domain: **CAPCUT.ID**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

LEMON INC. adalah Suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Cayman Islands, beralamat di P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 — 1205, Cayman Islands. Dalam hal ini telah memilih tempat domisili hukumnya di Kantor Hukum Januar Jahja and Partners, beralamat di Menara Batavia Lantai 19, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, menunjuk dan memberi kuasa kepada Prudence Jahja, S.H., LL.M., dan Mochammad Alif Rachim Dipo Buwono, S.H. selaku kuasanya, untuk melakukan tindakan hukum, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2022.

TERMOHON:

RipoN Sahaji, yang beralamat di Hakimpur, Kolkata, West Bengal 743286.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah <capcut.id> yang terdaftar di Registrar Jagat Informasi Solusi dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Registrant ID	: gb6bap9mwitjtf9
Registrant Name	: ripoN sahabi
Registrant Street1	: hakimpur
Registrant City	: kolkata
Registrant State/Province	: west bengal

Registrant Postal Code : 743286
Registrant Country : IN
Registrant Phone : +1.9134297170
Registrant Email : RipoNsahaji4@gmail.com
Admin ID : zj3u3typlglcrg5l
Admin Name : ripon sahaji
Admin Street1 : hakimpur
Admin City : kolkata
Admin State/Province : west Bengal
Admin Postal Code : 743286
Admin Country : IN
Admin Phone : +1.9134297170
Admin Email : RipoNsahaji4@gmail.com
Tech ID : mnsq0x8b79zIwbcq
Tech Name : ripon sahaji
Tech Street1 : hakimpur
Tech City : kolkata
Tech State/Province : west bengal
Tech Postal Code : 743286
Tech Country : IN
Tech Phone : +1.9134297170
Tech Email : RipoNsahaji4@gmail.com
Billing ID : o8n9r2knesyz2hvd
Billing Name : ripon sahaji
Billing Street1 : hakimpur
Billing City : kolkata
Billing State/Province : west bengal
Billing Postal Code : 743286
Billing Country : IN
Billing Phone : +1.9134297170
Billing Email : RipoNsahaji4@gmail.com
Sponsoring RegistrarPANDI ID : H8100226
Sponsoring Registrar Organization : Jagat Informasi Solusi (int)
Sponsoring Registrar City : Jakarta
Sponsoring Registrar State/Province : Jakarta
Sponsoring Registrar Postal Code : 10230
Sponsoring Registrar Country : ID
Sponsoring Registrar Phone : 02129388505
Sponsoring Registrar Contact Email : info@belidomain.co.id
Name Server : dns1.registrar-servers.com
Name Server : dns2.registrar-servers.com
DNSSEC : unsigned

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:

Prayudi Setiadharna, S.H., M.IPL. sebagai Panelis Tunggal,

RIWAYAT PROSEDURAL

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

1. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND dengan mengirimkan Formulir Pra-Keberatan dan mengajukan permintaan Data Whois Nama Domain <capcut.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya.
3. Pada tanggal 6 Oktober 2022, Sekretariat PPND meminta Pemohon untuk mengirimkan public key.
4. Pada tanggal 7 Oktober 2022, Pemohon mengirimkan public key melalui email kepada Sekretariat PPND
5. Pada tanggal 10 Oktober 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi dan Formulir Pra-Keberatan kepada Pemohon.
6. Pada tanggal 25 Oktober 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
7. Pada tanggal 25 Oktober 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
8. Pada tanggal 28 Oktober 2022, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
9. Pada tanggal 31 Oktober 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
10. Pada tanggal 31 Oktober 2022, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (lock) nama domain <capcut.id> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
11. Pada tanggal 31 Oktober 2022, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Jagat Informasi Solusi. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 8 November 2022, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 16 November 2022.
12. Pada tanggal 8 November 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
13. Pada tanggal 9 November 2022, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.

14. Pada tanggal 16 November 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
15. Pada tanggal 17 November 2022, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
16. Pada tanggal 18 November 2022, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
17. Pada tanggal 21 November 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 1-Panelis yang telah dibayarkan.
18. Pada tanggal 22 November 2022, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
19. Pada tanggal 22 November 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada Panel 1-Panelis.
20. Pada tanggal 23 November 2022, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dari Panel 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
21. Pada tanggal 23 November 2022, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
22. Pada tanggal 23 November 2022, kasus <capcut.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 <capcut.id> dialihkan dari Termohon kepada Pemohon

ARGUMEN 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:

I. NAMA DOMAIN “<capcut.id>” MILIK TERMOHON MEMILIKI PERSAMAAN SECARA KESELURUHAN DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PEMOHON YANG TELAH DIGUNAKAN SECARA LUAS DI PERDAGANGAN

- 1) Bahwa Pemohon adalah perusahaan asal Cayman Islands yang bergerak di bidang industri internet dan hiburan. Pada tahun 2020, Pemohon telah meluncurkan aplikasi bernama **CapCut** yang merupakan aplikasi *video editing* yang dapat diunduh melalui Google Playstore bagi pengguna Android dan melalui Apple Store bagi pengguna iOS. Aplikasi CapCut memiliki berbagai macam fitur yang sangat mudah digunakan untuk mengedit dan membuat video dan foto. Hal-hal seputar

Pemohon dan Aplikasi CapCut dapat dilihat pada situs resmi: <https://www.capcut.com/> (**Bukti P2**);

- 2) Bahwa demi melindungi Kekayaan Intelektualnya, Pemohon telah mengajukan permohonan dan memiliki pendaftaran merek-merek **CapCut** di Indonesia di berbagai kelas sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini (**Bukti P3**):

Merek	No. Pendaftaran/ Permohonan	Kelas	Tanggal Penerimaan	Status
CapCut	IDM000904036	42	1 November 2021	Terdaftar
CapCut	IDM000904027	41	1 November 2021	Terdaftar
CapCut	IDM000899112	9	13 Oktober 2021	Terdaftar
CapCut	JID2022029843	35	22 April 2022	Pending
CapCut	JID2022029850	38	22 April 2022	Pending
CapCut	JID2022029859	41	22 April 2022	Pending
CapCut	JID2022029864	45	22 April 2022	Pending
 “CapCut Logo”	JID2022029799	38	22 April 2022	Pending
 “CapCut Logo”	JID2022029778	35	22 April 2022	Pending
 “CapCut Logo”	JID2022029833	45	22 April 2022	Pending
 “CapCut Logo”	JID2022029819	41	22 April 2022	Pending

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, maka Pemohon memiliki **hak eksklusif** sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek **CapCut** di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis setidaknya untuk kelas 9, 41, dan 42;
- 4) Bahwa selain di Indonesia, merek-merek **CapCut** atas nama Pemohon (Lemon, Inc.) telah resmi terdaftar di berbagai negara di luar Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut beserta bukti sertifikat terlampir (**Bukti P-4**):

Merek	No. Daftar	Kelas	Tanggal Penerimaan	Negara
CAPCUT	018255581	9, 41, 42, 45	16 Juni 2020	Uni Eropa
CAPCUT	505651	9, 41, 42	15 Juni 2020	Filipina
CAPCUT	509555	35, 38, 41, 45	19 April 2022	Filipina
CAPCUT	018689146	35, 38, 41	20 April 2022	Uni Eropa
CAPCUT	2439383	45	20 April 2022	Meksiko
CAPCUT	2439381	38	20 April 2022	Meksiko
CAPCUT	2439382	41	20 April 2022	Meksiko
CAPCUT	2439380	35	20 April 2022	Meksiko
CAPCUT	6847261	9	11 Juni 2020	Amerika Serikat

- 5) Bahwa aplikasi **CapCut** pertama kali diluncurkan pada Google Play pada tanggal 10 April 2020 (**Bukti P-5**) dan sejak saat itu, **CapCut** telah digunakan di perdagangan secara global;
- 6) Bahwa Pemohon telah mempromosikan merek **CapCut** secara gencar dan besar-besaran di perdagangan dengan biaya yang tidak sedikit. Pada faktanya, aplikasi **CapCut** telah menempati posisi keempat untuk kategori Photo & Video pada Apple Store dan telah diunduh lebih dari 100 juta kali pada Google Store (**Bukti P-7**). Hal ini tentu membuktikan minat masyarakat terhadap **CapCut** dan keterkenalannya di antara pengguna ponsel pintar;
- 7) Bahwa merek **CapCut** milik Pemohon juga telah diulas dalam berbagai artikel dan publikasi *online*, baik di Indonesia maupun luar negeri, termasuk namun tidak terbatas pada artikel-artikel berikut (**Bukti P-8**);
 - a. <https://techcrunch.com/2021/05/24/capcut-bytedance-tiktok/>;
 - b. <https://www.timesnownews.com/technology-science/tiktoks-video-editor-capcut-now-available-on-windows-platform-and-you-can-download-it-in-india-article-94019860>;
 - c. <https://inet.detik.com/mobile-apps/d-6163923/cara-pakai-capcut-aplikasi-edit-video-yang-suka-dipakai-anak-tiktok>;
 - d. <https://www.plimbi.com/article/177982/mengenal-capcut-aplikasi-editing-video-popular-gratis>;

- 8) Bahwa sebagai usaha promosi lebih lanjut, Pemohon telah membangun reputasinya dengan memiliki akun-akun resmi media sosial. Berikut adalah daftar akun media sosial milik Pemohon serta jumlah pengikutnya (per tanggal 11 Oktober 2022) (**Bukti P-9**):
- Instagram (@capcutapp) dengan jumlah pengikut sekitar 177,000 pengguna;
 - TikTok (@capcut) dengan jumlah pengikut sekitar 4,600,000 pengguna dan disukai oleh sekitar 23,7000,000 pengguna;
 - Facebook (@capcutapp) dengan jumlah pengikut sebanyak 101,717 dan disukai oleh 82,307 pengguna; dan
 - Youtube (CapCut) dengan jumlah pengikut sekitar 4,080 pengguna;
- 9) Bahwa kemudian di ketahui Termohon **secara tanpa hak dan tanpa ijin Pemohon** telah mendaftarkan nama domain <capcut.id> yang identik dengan merek terdaftar **CapCut** milik Pemohon pada tanggal 30 September 2021 (Bukti P-6), jauh setelah aplikasi **CapCut** diluncurkan;
- 10) Bahwa menurut **Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Na. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** (selanjutnya disebut sebagai "UU ITE"), kepemilikan dan penggunaan Nama Domain harus memperhatikan dan tidak melanggar hak orang lain, yakni:
- "Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", misalnya **melanggar merek terdaftar**, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain."*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa nama domain capcut.id milik Termohon telah melanggar hak orang lain karena identik (memiliki persamaan pada keseluruhannya) dengan merek terdaftar **CapCut** milik Pemohon.

II. TERMOHON TIDAK MEMILIKI HAK DAN/ATAU KEPENTINGAN SAH ATAS NAMA DOMAIN <capcut.id>

- 11) Bahwa Pasal 1.11 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1 PANDI (selanjutnya disebut sebagai "Kebijakan PPND dari PANDI") menyebutkan definisi penggunaan nama domain secara tanpa hak, yaitu:
- "pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang **semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.**"*

- 12) Bahwa Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan nama domain <capcut.id> di Indonesia, namun terhalang oleh nama domain yang telah didaftarkan oleh Termohon secara tanpa hak dan tanpa ijin Pemohon;
- 13) Bahwa nama domain yang diperselisihkan <capcut.id> telah terdaftar atas nama Termohon yang tidak memiliki kepentingan apapun dengan merek **CapCut** milik Pemohon;
- 14) Bahwa Pemohon tidak pernah sekalipun memberikan ijin kepada Termohon untuk mendaftarkan nama domain <capcut.id>, sehingga nama domain yang diperselisihkan tersebut sama sekali tidak terkait, dalam cara apapun, dengan Pemohon dan bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan Termohon. Oleh karena itu, tindakan Termohon dalam mendaftarkan nama domain <capcut.id> diduga dilandasi iktikad tidak baik yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan bertujuan untuk menghalangi aktivitas bisnis Pemohon, serta berpotensi menyesatkan konsumen;
- 15) Bahwa. tindakan Termohon tersebut memenuhi ketentuan *Uniform Dispute Resolution Policy* ("**UDRP**") setidaknya Pasal 4 (a)(i) dan (ii) dan juga sebagaimana diatur pada pasal 6.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang sebagai berikut:

Pasal 6.1.1:

"Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon"

Pasal 6.1.2:

"Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut"

III. TERMOHON ADALAH PIHAK YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK

- 16) Bahwa mengingat keterkenalan merek **CapCut** milik Pemohon, Termohon tidak mungkin tidak mengetahui popularitas merek **CapCut** yang telah digunakan secara luas di perdagangan oleh masyarakat dunia;
- 17) Bahwa sebagaimana diuraikan pada Poin II Angka 14 di atas, Termohon diduga mendaftarkan nama domain <capcut.id> dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen dan menghalangi pihak lain termasuk Pemohon untuk mendaftarkan nama domain tersebut di Indonesia. Dalil ini didukung oleh tampilan situs

<capcut.id> yang mencantumkan gambar Logo **CapCut** milik Pemohon namun tidak didapati aktivitas apapun (Bukti P-10)

- 18) Ketentuan **Pasal 23 UU ITE** mengatur bahwa nama domain harus digunakan dan didaftarkan dengan iktikad baik:

"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."

- 19) Bahwa ketentuan mengenai "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 yang tergolong sebagai "iktikad tidak baik" tercantum dalam **Paragraf 4 (b) UDRP**, yang satu atau lebih perbuatan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika Panel menemukan, maka akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan nama domain yang beriktikad 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."

Terjemahan Bahasa Indonesia:

"(i) keadaan yang menunjukkan bahwa Termohon telah mendaftarkan atau memperoleh nama domain yang pada pokoknya untuk tujuan menjual, menyewakan, atau mengalihkan nama domain kepada Pemohon yang merupakan pemilik merek dagang atau merek jasa atau pesaing Termohon, dengan nilai yang melebihi biaya yang dikeluarkan oleh Termohon terkait dengan nama domain tersebut; atau

(ii) **Termohon telah mendaftarkan nama domain untuk mencegah pemilik merek dagang atau merek jasa yang sebenarnya untuk menggunakan merek pada nama domain tersebut, selama Termohon telah terlibat dalam pola perilaku yang demikian;** atau

(iii) Termohon telah mendaftarkan nama domain terutama untuk tujuan mengganggu bisnis pesaing; atau

(iv) dengan menggunakan nama domain, Termohon dengan sengaja berusaha untuk menarik, untuk keuntungan komersial, pengguna Internet ke situs webnya atau lokasi online lainnya, dengan menciptakan adanya kebingungan terkait merek Pemohon mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau dukungan dari situs web atau lokasi Termohon atau produk atau layanan di situs web atau lokasi Termohon."

20) Bahwa sejalan dengan dalil kami pada Angka 19, tindakan Termohon dalam mendaftarkan nama domain <capcut.id> dengan iktikad tidak baik setidaknya telah memenuhi dua kondisi yang dipersyaratkan dalam Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1 ("Selanjutnya disebut Kebijakan PPND), khususnya pada pasal-pasal berikut ini:

- a. **Pasal 6.1.3.1** yang menuliskan: "*Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek terdaftar menggunakan nama domain dimaksud*"
- b. **Pasal 6.1.3.4** yang menuliskan: "*Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiii/finansial*".

21) Bahwa tindakan Termohon dalam mendaftarkan dan menggunakan nama domain <capcut.id> yang identik dengan merek terdaftar **CapCut** milik Pemohon, serta mencantumkan logo dan aplikasi **CapCut** milik Pemohon pada situs tersebut, patut diduga telah **dilandasi iktikad tidak baik** dan berpotensi **membingungkan konsumen serta merugikan Pemohon**. Dengan demikian, **tindakan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 23 UU ITE dan Paragraph 4(b)(11) UDRP, serta Pasal 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3.1 dan 6.1.3.4 Kebijakan PPND.**

- 22) Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon dengan hormat, sudilah kiranya Panelis PPND dari PANDI mengabulkan keberatan Pemohon dengan menyetujui pengalihan nama domain <capcut.id> kepada Pemohon, **Lemon, Inc.** selaku pemilik merek terdaftar **CapCut**.

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 <capcut.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 <capcut.id> ini pada prinsipnya terkait dengan Merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 25 Oktober 2022.

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

A. Nama Domain <capcut.id> Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disertakan dalam Keberatannya, Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek “**CapCut**” di Indonesia, setidaknya terkait dengan merek-merek terdaftar berikut ini:
 - i. Merek “CapCut” di Kelas Jasa 42 dengan Nomor Pendaftaran IDM000904036, yang terdaftar sejak 1 November 2021, dengan masa perlindungan yang berlangsung setidaknya sampai dengan 16 Juni 2030;
 - ii. Merek “CapCut” di Kelas Jasa 41 dengan Nomor Pendaftaran IDM000904027 yang terdaftar sejak 1 November 2021, dengan masa perlindungan yang berlangsung setidaknya sampai dengan 16 Juni 2030; dan
 - iii. Merek “CapCut” di Kelas Barang 9 dengan Nomor Pendaftaran IDM000899112 yang terdaftar sejak 13 Oktober 2021, dengan masa perlindungan yang berlangsung setidaknya sampai dengan 16 Juni 2030.
- 2) Menimbang karena Pemohon telah melampirkan bukti berupa Sertifikat Merek untuk Merek-Merek Terdaftar “**CapCut**” dengan Nomor-Nomor Pendaftaran IDM000899112, IDM000904027, dan IDM000904036, maka Pemohon telah dapat

membuktikan sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas Merek “CapCut” di Indonesia.

- 3) Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <capcut.id> merupakan Merek “CapCut” 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 <capcut.id> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, identik dengan Merek “CAPCUT” 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, di mana Nama Domain <capcut.id> dapat dinyatakan identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar “CAPCUT” yang dimiliki Pemohon.

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

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

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 "**CapCut**" 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-Merek tersebut merupakan merek-merek yang memiliki daya pembeda yang dimiliki oleh secara sah oleh Pemohon, setidaknya untuk jenis-jenis barang dan jasa untuk mana Merek-Merek tersebut didaftarkan, sehingga untuk barang-barang dan/atau jasa-jasa sejenis dengannya akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengklaim kepemilikan hak atas merek-merek yang identik atau mirip dengan Merek-Merek Terdaftar tersebut.
- 7) Menimbang bahwa Termohon tidak memiliki hak ataupun kepentingan yang sah sehubungan dengan Nama Domain <**capcut.id**> yang diperselisihkan dan bahwa Termohon juga tidak memiliki keterkaitan dan/atau afiliasi dalam bentuk apapun dengan Pemohon, serta bahwa sesuai apa yang dinyatakannya dalam Keberatan, Pemohon tidak pernah, sedang dan/atau dalam rencana untuk melakukan kerjasama dan/atau kegiatan baik bisnis maupun di bidang lain apapun dengan Termohon.
- 8) Menimbang bahwa Termohon tidak dapat mengabaikan keberadaan Merek dagang "**CapCut**" milik Pemohon pada saat Termohon mendaftarkan Nama Domain <**capcut.id**> dan bahwa pendaftaran tidak sah atas Nama Domain <**capcut.id**> merupakan suatu tindakan penyalahgunaan dalam suatu pendaftaran dalam suatu pendaftaran Nama Domain.
- 9) Menimbang Termohon tidak mengajukan tanggapan maupun bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon dikenal secara umum dengan Nama Domain

<capcut.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 <capcut.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 <capcut.id> yang diperselisihkan.

Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain.

C. Nama Domain <capcut.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 <capcut.id> dengan “iktikad tidak baik”, di mana pendaftaran nama domain <capcut.id> oleh Termohon telah mengakibatkan terhalangnya Pemohon untuk dapat mengajukan pendaftaran dan penggunaan nama domain <capcut.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 <capcut.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 "CAPCUT" yang dimiliki Pemohon.
- 4) Menimbang bahwa pendaftaran Nama Domain <capcut.id> oleh Termohon dimana nama domain tersebut identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek "CAPCUT" milik Pemohon, Pemohon menduga Termohon memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan dan menggunakan nama domain <capcut.id> khususnya dengan maksud untuk dijual, disewakan atau dialihkan baik kepada Pemohon sebagai pemegang Merek Terdaftar maupun kepada kompetitor bisnis Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial, dengan cara yang dapat menyesatkan masyarakat pengguna dan/atau membingungkan konsumen produk layanan Pemohon; di mana hal ini diindikasikan dengan tampilan situs <capcut.id> yang dimiliki oleh Termohon yang justru mencantumkan Logo CapCut milik Pemohon namun tanpa aktivitas apapun.
- 5) 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.
- 6) 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
 - 6.1.3.4. Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial."

- 7) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <capcut.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan “iktikad tidak baik”.
- 8) 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 <capcut.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 Nama Domain <capcut.id> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 9 Desember 2022

Panel



Prayudi Setiadharna, S.H., M.IPL.