



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

PT. Northstar Pacific Capital melawan **Eko Apriyanto** dari **PT. Domain-Name dot Indonesia**

Nomor: Putusan-007-0417

Nama Domain: <northstar.id>

PARA PIHAK

Pemohon adalah **PT. Northstar Pacific Capital**, beralamat di Cyber 2 Tower 28/F, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950, (selanjutnya disebut “Pemohon”), dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Santoso sebagai karyawan. Pemohon berdasarkan surat Kuasa tertanggal 07 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Ranhendrawan sebagai Direktur **Pemohon**, berdasarkan Akta Nomor 145 tertanggal 11 Agustus 2008 yang telah dicatatkan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada Tanggal 12 Desember 2008 Nomor AHU-84757.AH.01.02 tahun 2008 dan telah mengalami perubahan berkali-kali dan perubahan terakhir Nomor 485 tertanggal 31 Desember 2014 yang telah dicatatkan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada Tanggal 10 Februari 2015 Nomor AHU-0002120.AH.01.02 tahun 2015

Termohon adalah **Eko Apriyanto** - PT. Domain-Name dot Indonesia, Jalan Kp. Kaum Dayeuh Kolot Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, (selanjutnya di sebut “Termohon”),

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang menjadi diperselisihkan adalah: <**northstar.id**>, terdaftar pada Digital Registra

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.

1. Dr. Helni Mutirasih Jumhur., SH., M.H.

RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 17 Januari 2017, Pemohon menyampaikan Surat Keberatan ke Sekretariat PPND yang disampaikan oleh PT. Northstar Pacific Capital, beralamat di Cyber 2 Tower 28/F, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950, Indonesia atas pendaftaran Nama Domain northstar.id yang didaftarkan oleh Termohon – Eko Apriyanto - PT. Domain-Name dot Indonesia dan bukti pembayaran biaya PPND oleh Pemohon pada 27 Januari 2017.
2. Pada tanggal 30 Januari 2017 Sekretariat PPND mengirimkan berkas Keberatan dan dokumen lampiran serta Notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra.
3. Pada tanggal 30 Januari 2017, Sekretariat PPND telah mengirimkan mengirimkan berkas Keberatan kepada Termohon dan diberi waktu 21 hari sejak Proses Administratif berlaku yang disampaikan oleh Sekretariat PPND hingga batas akhir penyampaian Tanggapannya 20 Februari 2017.
4. Pada tanggal 20 Februari 2017, penyampaian Tanggapan oleh Termohon belum disampaikan ke pihak Sekretariat PPND untuk kasus domain northstar.id proses dilanjutkan ke tahap Pembentukan Panelis.
5. Pada tanggal 22 Februari 2017, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi email pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan Mediasi keberatan Nama Domain northstar.id dengan batasan mediasi sampai dengan 27 Februari 2017.
6. Pada tanggal 28 Februari 2017, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi email pemberitahuan kepada Pemohon dan Termohon untuk Mediasi sampai dengan tanggal yang dimaksud tidak ada Tanggapan dari kedua belah pihak.
7. Pada tanggal 1 Maret 2017, Sekretariat PPND sudah menghubungi Termohon melalui telepon dan email namun untuk pemberitahuan proses Mediasi tidak ada respon.
8. Pada tanggal 1 Maret 2017, kasus domain northstar.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.
9. Pada tanggal 2 Maret 2017, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan Panel 1-Panelis kepada Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H., M.H. dan perkiraan waktu Putusan.

10. Pada tanggal 3 Maret 2017, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada kepada Panel 1-Panelis, Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H., M.H.
11. Pada tanggal 8 Maret 2017, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen form Keberatan dari Pemohon beserta lampiran-lampirannya kepada Panel 1-Panelis melalui email.
12. Pada tanggal 8 Maret 2017, kasus northstar.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Memohon Kepada Panel untuk Putusannya Bahwa Pendaftaran Nama Domain dialihkan kepada Pemohon

ARGUMEN PARA PIHAK

A. Pemohon

Alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Konsultan Manajemen (bisnis /SDM) dengan nama "NORTHSTAR".
2. Bahwa PEMOHON telah merasa telah memiliki dokumen-dokumen legalitas yang sah sebagai pendukung
3. PEMOHON berdasarkan dokumen legalitas Perusahaan serta Sertifikat Merek Terdaftar " NORTHSTAR " di Kelas Jasa 36 dengan Nomor: IDM000114626, perlindungan hak Merek diberikan sampai dengan tahun 2015 dan telah diperpanjang masa perlindungan sampai 2025 menyampaikan keberatan atas Nama Domain <NORTHSTAR.id> yang terdaftar atas nama Termohon.
4. Bahwa PEMOHON sebagai pemilik merek " NORTHSTAR " berdasarkan akta merek Nomor merasa bahwa Nama Domain yang didaftarkan oleh Termohon adalah identik atau memiliki kemiripan dengan Merek Terdaftar yang dimiliki oleh PEMOHON.
5. Bahwa PEMOHON menyatakan bahwa TERMOHON tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain < NORTHSTAR.id > mengingat bahwa PEMOHON berdasarkan merek terdaftar " NORTHSTAR " merupakan pihak yang berhak dan berkepentingan atas Nama Domain < NORTHSTAR.id > tersebut.
6. Bahwa Nama Domain < NORTHSTAR.id > oleh TERMOHON didaftarkan dengan itikad tidak baik yang mana hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa sampai diajukannya keberatan ini oleh PEMOHON, Nama Domain < northstar.id > terdaftar atas nama TERMOHON tersebut sifatnya hanya sebagai "domain parking" yang secara terang-terangan merugikan PEMOHON dari sisi nilai ekonomis maupun bisnis.

B. Termohon

TERMOHON tidak mengajukan tanggapan apapun sampai dengan batas waktu penyampaian Tanggapan yang jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2017 walaupun Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan dan dokumen lampiran serta Notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra pada tanggal 30 Januari 2017 untuk penyampaian Tanggapan yang mana batas akhir penyampaian Tanggapannya 20 Februari 2017 Pemberitahuan tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretariat PPND dengan mengirimkan Pemberitahuan untuk melakukan mediasi 28 Februari 2017 namun TERMOHON tidak menyampaikan tanggapan apapun.

PEMBAHASAN

Perselisihan Nama Domain ini pada prinsipnya terkait dengan merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) yang ditetapkan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menyatakan dalam butir 6.1, bahwa keseluruhan tiga unsur berikut harus dapat dibuktikan oleh Pemohon sebelum pengalihan Nama Domain kepada Pemohon dapat disetujui:

- 6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon; dan
- 6.1.2. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

A. Identik dan/atau memiliki Kemiripan

Panel menemukan bahwa Pemohon membuktikan bahwa Pemohon memiliki hak atas merek dagang "NORTHSTAR", melalui pendaftaran merek jasa di kelas 36 dengan Nomor: IDM000114626, perlindungan hak Merek diberikan sampai dengan tahun 2015 diperpanjang sampai tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seperti diuraikan di atas. Dengan demikian, Panel menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki hak atas merek " NORTHSTAR ".

Nama Domain < NORTHSTAR.id > menggabungkan merek jasa milik Pemohon dan tambahan suffix <.id>. Penambahan kode negara "id" yang untuk tujuan ini adalah tidak cukup untuk membedakan Nama Domain dari merek jasa. Panel menyimpulkan bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, < NORTHSTAR.id >, adalah, baik maksud dan tujuannya, memiliki persamaan dengan dengan merek "NORTHSTAR" milik Pemohon.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur pertama atau butir 6.1.1 dari Kebijakan PPND sudah terbukti.

B. Hak atau Kepentingan yang sah

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

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

“While the overall burden of proof rests with the complainant, panels have recognized that this could result in the often impossible task of proving a negative, requiring information that is often primarily within the knowledge of the respondent. Therefore a complainant is required to make out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests. Once such prima facie case is made, respondent carries the burden of demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to do so, a complainant is deemed to have satisfied paragraph 4(a)(ii) of the UDRP.”

(WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition Page 4 of 8

(“WIPO Overview, 2.0”), Section 2.1).

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 4.2 Kebijakan PPND, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.

Berdasarkan konsensus panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus prima facie bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah. Jika kasus prima facie demikian dapat dibuat/dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan butir 6.1.2 dari Kebijakan PPND.

Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek "NORTHSTAR", sebagai merek jasa, telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, sejak bulan September 2005 mendapat perlindungan selama 10 tahun sampai tahun 2015 dan diperpanjang sampai tahun 2025- atau setidaknya kurang-lebih sekitar 11 tahun sebelum Termohon mendaftarkan Nama Domain < NORTHSTAR.id > dan merek tersebut masih berlaku masa perlindungannya sampai dengan tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa merek jasa tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengaku hak atas merek dagang dan atau merek jasa tersebut.

Termohon tidak mengajukan tanggapan maupun bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon dikenal secara umum dengan Nama Domain < NORTHSTAR.id >. Demikian juga, Termohon tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain < NORTHSTAR.id>, Termohon tidak mengambil hak atau merek jasa Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut, Termohon tidak terinspirasi dari merek jasa Pemohon.

Panelis juga menelusuri pusat data merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dapat diakses di tautan http://e-statuski.dgip.go.id/index.php/web/search_result maupun pusat data

World Intellectual Property Organization -Indonesia Trade Mark Database yang dapat diakses di tautan <http://www.wipo.int/branddb/id/en/#>; yang mana dalam kedua pusat data merek di Indonesia tersebut tidak menunjukkan adanya merek terdaftar NORTHSTAR atas nama Termohon sehingga tidak ada bukti bahwa Termohon memiliki merek NORTHSTAR dan/atau memiliki hak atas NORTHSTAR.

Dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain yang diperselisihkan, dan Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya. Karena itu Panel menemukan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain yang diperselisihkan.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur kedua atau butir 6.1.2 dari Kebijakan PPND sudah terbukti.

C. Pendaftaran dan penggunaan dengan itikad tidak baik

Pemohon menyatakan bahwa Nama Domain tersebut terdaftar atas nama Termohon dan sifatnya hanya “domain parking”.

Termohon tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Pemohon.

Mengacu pada butir 4.1 Kebijakan PPND, Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Demikian juga, dalam butir 4.2 Kebijakan PPND diatur bahwa Pengelola Nama Domain Internet Indonesia dapat menggunakan Kebijakan PPND beserta Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan.

Dalam perselisihan ini, Panel berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan “itikad tidak baik” sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) dan Rules for UDRP.

Perbuatan/tindakan yang tergolong sebagai perbuatan/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 ditemukan oleh Panel, akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beritikad tidak baik:

- i. circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration 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 your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or
- ii. you have 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 you have engaged in a pattern of such conduct; or
- iii. you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or

- iv. by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your 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 your web site or location or of a product or service on your web site or location.”

Bahwa secara khusus butir 6.1.3 Kebijakan PPND menyebutkan bahwa itikad tidak baik dapat ditunjukkan oleh kondisi, antara lain dalam butir 6.1.3.1 yaitu “Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek/layanan menggunakan Nama Domain dimaksud”

Page 6 of 8

Bahwa Panelis mengacu pada ketentuan 3.2. WIPO Overview mengenai itikad tidak baik sehubungan dengan yang mengatur bahwa:

"With comparative reference to the circumstances set out in paragraph 4(b) of the UDRP deemed to establish bad faith registration and use, panels have found that the apparent lack of so-called active use (e.g., to resolve to a website) of the domain name without any active attempt to sell or to contact the trademark holder (passive holding), does not as such prevent a finding of bad faith. The panel must examine all the circumstances of the case to determine whether the respondent is acting in bad faith. Examples of what may be cumulative circumstances found to be indicative of bad faith include the complainant having a well-known trademark, no response to the complaint having been filed, and the registrant's concealment of its identity. Panels may draw inferences about whether the domain name was used in bad faith given the circumstances surrounding registration, and vice versa. Some panels have also found that the concept of passive holding may apply even in the event of sporadic use, or of the mere "parking" by a third party of a domain name (irrespective of whether the latter should also result in the generation of incidental revenue from advertising referrals)."

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

'Dengan referensi komparatif dengan keadaan-keadaan yang diatur dalam ayat 4 (b) dari UDRP dinyatakan untuk menentukan keberadaan pendaftaran dan penggunaan dengan itikad buruk, panel menemukan bahwa tidak adanya apa-yang-disebut-dengan penggunaan aktif yang jelas (misalnya, untuk mewujudkannya ke situs web) dari Nama Domain tanpa ada upaya aktif untuk menjual atau menghubungi pemegang merek dagang (pemegang pasif/passive holding), tidak mencegah penemuan mengenai itikad buruk. Panel harus memeriksa semua keadaan dari kasus ini untuk menentukan apakah Termohon bertindak dengan itikad buruk. Contoh dari apa yang mungkin (dalam keadaan kumulatif) ditemukan indikasi itikad buruk termasuk Pemohon memiliki merek dagang terkenal, Termohon tidak menanggapi keberatan yang telah diajukan, dan penyembunyian dari identitasnya pendaftar. Panel dapat menarik kesimpulan tentang apakah Nama Domain yang digunakan dalam itikad buruk mengingat keadaan di sekitar pendaftaran, dan sebaliknya. Beberapa panel juga menemukan bahwa konsep pemegang pasif mungkin berlaku bahkan dalam hal penggunaan sporadis, atau dari hanya "parkir" oleh pihak ketiga atas Nama Domain tersebut (terlepas dari apakah yang terakhir juga harus menghasilkan pendapatan insidental dari arahan iklan)"

Dengan adanya pendaftaran domain < NORTHSTAR.id > oleh TERMOHON, dan dengan tidak adanya jawaban dari TERMOHON, dapat dikatakan ada itikad tidak baik dari TERMOHON untuk mencegah PEMOHON dalam mendaftarkan domain yang memiliki

kemiripan dengan merek yang dimiliki oleh PEMOHON

Panel menemukan bahwa perbuatan Termohon telah memenuhi paragraf 4(b)(i) UDRP. Panel memutuskan bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur ketiga atau butir 6.1.3 dari Kebijakan PPND sudah terbukti.

PUTUSAN

Berdasarkan berdasarkan ketentuan butir 21.1 Kebijakan PPND, Panel dapat menyatakan amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihkan, dibatalkan, diubah atau tetap tidak ada perubahan. Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain < NORTHSTAR.id > dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 5 April 2017

Panelis

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Dr. Helni Mutiasrsih Jumahur, SH., MH