



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

Morgan Stanley melawan **Brokerage Service, PT. Domain-Name dot Indonesia**
Nomor: Putusan-005-1216
Nama Domain: **morganstanley.id**

PARA PIHAK

Pemohon:

Morgan Stanley, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat, beralamat di 1585 Broadway, New York, dan telah melakukan kegiatan usaha di Indonesia dengan nama **PT. Morgan Stanley Asia Indonesia**, beralamat di World Trade Centre 2, Lantai 20, Metropolitan Complex, Jl Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, yang untuk keperluan ini telah memilih kedudukan hukumnya di Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Suryomurcito & Co., yang beralamat di Wisma Pondok Indah, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda Blok V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, selaku kuasanya, untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana terlampir (Lampiran-01)

Termohon:

Brokerage Service, PT. Domain-Name dot Indonesia, beralamat di Jl. DR Saharjo No. 210 A, Jakarta 12870, yang pada saat mendaftarkan Nama Domain yang menjadi obyek keberatan menggunakan dokumen identitas atas nama Robert beralamat di Jalan Kapuk Raya / 21 Rt 005 Rw 001, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat dan tidak menyertakan dokumen legalitas.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan adalah: **<www.morganstanley.id>** terdaftar pada registrar **Digital Registra** dengan data kontak administrator sebagai berikut:

Data	Lampiran Formulir Pengajuan Keberatan	Lampiran-02
Admin Name:	Admin	Brokerage Service
Admin Organization:	PT. Global Nama Net www.getyour.id	PT. Domain-Name dot Indonesia
Admin Street1:	Jl. Kamal Raya, Outer Ring Road	Jl. DR. Sahardjo No. 210A
Admin City:	Cengkareng Timur	Jakarta
Admin State/Province:	Jakarta Barat	DKI Jakarta
Admin Postal Code:	11739	12870
Admin Country:	ID	ID
Admin Phone:	+62.82225939659	+62.21831921
Admin Email:	admin@getyour.id	brokerage@domain-name.id

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. Edmon Makarim, S.Kom, S.H, LLM sebagai Ketua Panelis
2. Pinuji Prasetyaningtyas, SS, M.Si sebagai anggota Panelis
3. Prayudi Setyadharma, S.H., M.IP , sebagai Anggota Panelis

RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 22 Agustus 2016, Pemohon menyampaikan Surat Keberatan ke Sekretariat PPND yang disampaikan oleh Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual Suryomurcito & Co., beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, atas pendaftaran nama domain morganstanley.id yang didaftarkan oleh Termohon - Brokerage Services PT. Domain-Name dot Indonesia dan bukti pembayaran biaya PPND pada 20 September 2016.
2. Pada tanggal 28 September 2016 Sekretariat PPND mengirimkan berkas Keberatan dan dokumen lampiran serta Notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra.
3. Pada tanggal 28 September 2016, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan kepada Termohon dan diberi waktu 21 hari sejak Proses Administratif berlaku yang disampaikan oleh Sekretariat PPND hingga batas akhir penyampaian Tanggapannya 19 Oktober 2016.
4. Pada tanggal 19 Oktober 2016, penyampaian Tanggapan oleh Termohon belum disampaikan ke pihak Sekretariat PPND untuk kasus domain morganstanley.id proses dilanjutkan ke tahap Pembentukan Panelis.
5. Pada tanggal 24 Oktober 2016, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi email pemberitahuan-1 kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan Mediasi keberatan Nama Domain morganstanley.id dengan batasan mediasi sampai dengan 31 Oktober 2016.
6. Pada tanggal 1 November 2016, Sekretariat PPND sudah menghubungi Termohon melalui telepon dan email namun untuk pemberitahuan ke-2 proses Mediasi tidak ada respon.
7. Pada tanggal 4 November 2016, kasus domain morganstanley.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.
8. Pada tanggal 7 November 2016, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan Panel 3-Panelis kepada Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H, LLM sebagai Ketua Panel 3-Panelis, Pinuji Prasetyaningtyas, S.S., M.Si sebagai Anggota Panel 3-Panelis Prayudi Setyadharma, S.H., M.IP sebagai Anggota Panel 3-Panelis, dan perkiraan waktu Putusan.
9. Pada tanggal 7 November 2016, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada kepada Panel 3-

Panelis, Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H, LLM, Pinuji Prasetyaningtyas, S.S., M.Si serta Prayudi Setyadharma, S.H., M.IP.

10. Pada tanggal 8 November 2016, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen form Keberatan dari Pemohon beserta lampiran-lampirannya kepada Panel 3-Panelis melalui email.
11. Pada tanggal 8 November 2016, kasus morganstanley.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pendaftaran nama domain **morganstanley.id** atas nama Termohon dibatalkan dan nama domain tersebut dialihkan kepada Pemohon

ARGUMEN PARA PIHAK

Pemohon:

1. Bahwa Pemohon telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan sengketa nama domain dengan cara damai namun Termohon telah terindikasi menolak untuk melakukan hal yang sama. Pemohon mencermati bahwa pendaftaran nama domain "morganstanley.id" telah melanggar hukum dan ketentuan pendaftaran yang dibuat oleh PANDI.
2. Bahwa pendaftaran untuk nama domain top level .id hanya dapat dilakukan untuk pemilik merek yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di mana nama domain tersebut haruslah identik dengan merek yang tertera dalam Sertifikat Merek, dan berdasarkan penelusuran pada database merek di <http://merek-indonesia.dgip.go.id>, Pemohon tidak menemukan adanya pendaftaran merek MORGAN STANLEY atas nama Termohon, oleh karenanya pendaftaran nama domain top level MORGAN STANLEY dengan menggunakan merek terkenal MORGAN STANLEY milik Pemohon Keberatan telah dipastikan melanggar persyaratan dalam pendaftaran nama domain top level .id.
3. Bahwa tidak satupun nama Termohon, baik Brokerage Services maupun nama badan hukum yang terkait dengan Brokerage Services, yakni PT. Domain-Name dot Indonesia adalah pihak yang secara sah bertindak selaku pemegang hak merek dagang MORGAN STANLEY. Pendaftaran nama domain morganstanley.id sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon adalah melanggar persyaratan dalam pendaftaran country top level domain name .id.
4. Bahwa penggunaan merek MORGAN STANLEY dalam nama domain top level .id akan menimbulkan kebingungan dalam mengasosiasikan dengan merek terkenal MORGAN STANLEY milik Pemohon di mana para nasabah akan dapat dengan mudah disesatkan bahwa situs tersebut merupakan website resmi dan/atau terafiliasi dengan Pemohon atau setidaknya memperoleh izin atau otorisasi dari Pemohon di mana hal ini adalah tidak benar.
5. Bahwa terdapat fakta dimana seorang individu mengirimkan email kepada kuasa hukum Pemohon, semula meminta sejumlah USD \$1,500 yang kemudian menjadi USD \$500

untuk menjual website morganstanley.id yang dengan demikian menjustifikasi adanya itikad tidak baik dari pendaftaran domain tersebut. Termohon memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari Pemohon dengan mendaftarkan morganstanley.id dan menawarkan harga yang melebihi biaya pendaftaran. Nama domain tersebut pun tidak dikelola menjadi suatu Situs sebagaimana mestinya, sehingga masih ditampilkan dalam laman /layar kosong.

Termohon:

Pihak Termohon tidak memberikan respons, tanggapan ataupun sanggahan terhadap surat keberatan Pemohon yang telah diberitahukan dan disampaikan secara patut kepada pihak Termohon. Pihak Termohon tidak menyanggah ataupun menjelaskan adanya suatu kepentingan hukum yang sah untuk melakukan pendaftaran nama domain morganstanley.id.

PEMBAHASAN

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon menghormati kewenangan PANDI dalam melakukan dan mengelola sistem pendaftaran nama domain tingkat tinggi kode negara Indonesia (country code Top Level Domain DOT id) yang melalui Registrar PT Digital Registra yang bertindak atas dasar permohonan pendaftaran Termohon pada tanggal 22 Maret 2016 Pukul 13:54:50 UTC di Indonesia, telah menetapkan nama domain morganstanley.id atas penguasaan Termohon.
2. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain versi 4.0., khususnya Pasal 6.1.1. menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan, antara lain, Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon. Dalam berkas Keberatan yang diajukan terhadap pendaftaran nama domain morganstanley.id oleh Termohon, Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon adalah pemegang hak yang sah atas merek-merek "MORGAN STANLEY" yang telah terdaftar pada Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan dengan bukti-bukti berupa salinan Sertifikat-Sertifikat Merek dengan nomor pendaftaran no IDM000332064 di kelas 16, IDM000318542 di kelas 38, IDM000318545 di kelas 9, dan IDM000039445 di kelas 36.
3. Bahwa menurut Panelis, nama domain morganstanley.id yang didaftarkan oleh Termohon tidak hanya memiliki kemiripan, melainkan identik dengan merek-merek yang terdaftar secara sah atas nama Pemohon pada Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di mana pembeda di antara Merek terdaftar milik Pemohon dan nama domain yang didaftarkan oleh Termohon hanyalah pada terdapatnya spasi di antara kata MORGAN dan STANLEY pada Merek terdaftar milik Pemohon, di mana spasi tersebut tidak dimungkinkan secara teknis dalam pendaftaran nama domain morganstanley.id oleh Termohon. Termohon sendiri juga

dalam hal ini tidak menggunakan haknya untuk memberikan tanggapan mengenai identiknya nama domain yang ia daftarkan dengan Merek terdaftar atas nama Pemohon.

4. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain versi 4.0., khususnya Pasal 6.1.2. menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan, antara lain, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut. Telah menjadi konsensus di antara panelis World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview, 2.0”), Section 2.1.*, bahwa penentuan beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain haruslah didahului dengan adanya bukti *prima facie* yang diajukan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah. Setelah Pemohon dapat menunjukkan bukti *prima facie* ini, barulah Termohon memiliki beban pembuktian bahwa dirinya memang memiliki kepentingan yang sah atas nama domain yang didaftarkan.
5. Terkait dengan bukti *prima facie* sesuai angka 4 di atas, Pemohon telah menunjukkan bahwa Pemohon telah bergerak dalam industri jasa keuangan selama bertahun-tahun dengan menggunakan nama dagang Morgan Stanley, termasuk di Indonesia dengan diwakili oleh PT. Morgan Stanley Asia Indonesia. Di samping itu telah pula menggunakan nama domain MORGANSTANLEY.COM dan juga ribuan variasi-variasi situs tersebut dalam spektrum yang luas dari gTLDs dan ccTLDs, termasuk nama domain MORGANSTANLEYINDONESIA.COM, untuk memberikan informasi mengenai Pemohon dan jasa-jasa keuangannya. Di sisi lain, meskipun Termohon adalah pihak yang lebih dahulu melakukan pendaftaran atas suatu nama domain (*first come first served*), namun Termohon ternyata tidak menggunakan atau mengelola nama domain tersebut menjadi suatu situs informasi sebagaimana mestinya.
6. Terkait bukti *prima facie* yang ditunjukkan oleh Pemohon tersebut, ternyata Termohon yang kemudian menanggung beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa Termohon memiliki kepentingan yang sah atas nama domain *morganstanley.id*, ternyata sampai akhir batas waktu yang ditentukan tidak menggunakan haknya tersebut sehingga tidak ada bukti sama-sekali yang ditunjukkan oleh Termohon bahwa nama domain *morganstanley.id* didaftarkan oleh Termohon atas dasar suatu kepentingan yang sah. Dengan demikian Panelis berpendapat bahwa Termohon tidak terbukti memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas nama domain *morganstanley.id* yang didaftarkannya.
7. Setiap orang yang melakukan pendaftaran nama domain sesungguhnya terikat dalam perjanjian pendaftaran nama domain kepada Registrar dan Registry untuk menjamin adanya iktikad baik dalam melakukan pendaftaran nama domain sebagaimana mestinya. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain versi 4.0., khususnya Pasal 6.1.3. menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan Nama Domain didaftarkan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan antara-lain oleh kondisi dimana, sesuai dengan Pasal 6.1.3.4., pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik

merek/layanan atau kepada lawan bisnis Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansiiil.

8. Berdasarkan fakta informasi yang disampaikan kepada Panelis bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum dimana Termohon menyampaikan suatu permintaan sejumlah uang yang melebihi dari biaya pendaftaran atas suatu nama domain .id, maka Panelis berpendapat bahwa Termohon telah terbukti melakukan suatu pendaftaran nama domain dengan iktikad tidak baik yakni mendaftarkan nama domain dengan maksud untuk dijual atau di transfer kepada Pemohon untuk suatu keuntungan materiil atau finansiiil.
9. Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah dinyatakan bahwa Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama dan Pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain, serta setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud.
10. Pada pasal 75 huruf (c) dan pasal 77 ayat 3 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik telah diatur bahwa suatu registry menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian; dan dalam menjalankan tugas tersebut berwenang menghapus Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia apabila pengguna Nama Domain tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang undangan setelah ada putusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase yang berkekuatan hukum tetap.
11. Berdasarkan pasal 14 huruf (c) dan pasal 16 huruf (c) Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain, PANDI selaku registry bertugas menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian; dan dalam menjalankan tugas tersebut berwenang menghapus Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia apabila pengguna Nama Domain tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang undangan setelah ada putusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase yang berkekuatan hukum tetap.

maka dalam perselisihan nama domain terkait merek terdaftar ini, Panel menemukan adanya pelanggaran Termohon yang telah menggunakan Nama Domain yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon, sementara Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas merek yang digunakan untuk Nama Domain tersebut dan Termohon juga tidak memiliki kepentingan hukum yang sah untuk mendaftarkan nama domain yang ternyata nama domain tersebut juga tidak digunakan atau dikelola sebagaimana mestinya.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Panel memutuskan bahwa nama domain <**morganstanley.id**> yang diajukan keberatan dapat dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 08 Desember 2016

Para Panelis

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Ketua: Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H, LLM

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Anggota: Pinuji Prasetyaningtyas, S.S., M.Si

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Anggota: Prayudi Setyadharma, S.H., M.IP