



## PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

### PUTUSAN

**Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. melawan Brokerage Services PT. Domain-Name dot Indonesia**

Nomor: Putusan-004-1116

Nama Domain: <BOEHRINGER.ID>, <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID>, <BOEHRINGERINGELHEIM.ID>, dan <BEHRINGER.ID>

### PARA PIHAK

Pemohon adalah **Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger**, Str. 17355218 Ingelheim am Rhein Germany (“selanjutnya disebut Pemohon”), yang diwakili oleh **Nameshield SAS Maxime Benoist** 27 rue des Arènes 49100 Angers France.

Termohon adalah **Brokerage Services PT. Domain-Name dot Indonesia**, JL. DR. Sahardjo No.210 A Jakarta DKI Jakarta 12870 (selanjutnya disebut “Termohon”).

### REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang menjadi diperselisihkan adalah:

<BOEHRINGER.ID>,  
<BOEHRINGER-INGELHEIM.ID>  
<BOEHRINGERINGELHEIM.ID>  
<BEHRINGER.ID>,

yang semuanya terdaftar pada registrar **PT. Digital Registra Indonesia**, Jl. Lemponsari No. 39 C Sleman, DIY.

### PANEL

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

Dr. Ir. Robinson Hasoloan, SH., LL.M sebagai Panelis.

### RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 21 Juni 2016, Pemohon menyampaikan Surat Keberatan ke Sekretariat PPND yang disampaikan oleh Maxime Benoist (Pemohon) yang dikuasakan oleh **Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG**, atas pendaftaran nama domain <BOEHRINGER.ID>, <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID>,

<BOEHRINGERINGELHEIM.ID>, <BEHRINGER.ID> yang didaftarkan oleh Termohon - Brokerage Services PT. Domain-Name dot Indonesia dan bukti pembayaran biaya PPND pada 1 September 2016.

2. Pada tanggal 5 September 2016, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan dan dokumen lampiran kepada serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Termohon dalam Penyampaian Tanggapan diberi waktu 21 hari sejak Proses Administratif berlaku yang disampaikan oleh Sekretariat PPND hingga batas akhir penyampaian Tanggapannya 25 September 2016.
3. Pada tanggal 22 September 2016, Sekretariat PPND mendapat email konfirmasi dari Digital Registra selaku Sponsoring Registrar Organization bahwa domain tersebut telah dihapus oleh PT. Global Nama Net [www.getyour.id](http://www.getyour.id) selaku kontak Admin yang tercantum di data Whois PANDI.
4. Pada tanggal 25 September 2016, penyampaian Tanggapan oleh Termohon belum disampaikan ke pihak Sekretariat PPND untuk perselisihan domain <BOEHRINGER.ID>, <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID>, <BOEHRINGERINGELHEIM.ID>, <BEHRINGER.ID> proses dilanjutkan ke tahap Pembentukan Panelis.
5. Pada tanggal 28 September 2016, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi email pemberitahuan ke-1 kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan Mediasi keberatan Nama Domain dengan batas waktu konfirmasi tanggal 7 Oktober 2016.
6. Pada tanggal 7 Oktober 2016, Sekretariat PPND mengirimkan pemberitahuan ke-2 kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan diberi batas waktu hingga 14 Oktober 2016.
7. Pada tanggal 14 Oktober 2016, Termohon tidak mengirimkan konfirmasi bersedia baik email dan telepon untuk melakukan Mediasi Keberatan Nama Domain.
8. Pada tanggal 19 Oktober 2016, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan Panel 1-Panelis kepada Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., LL.M dan perkiraan waktu Putusan.
9. Pada tanggal 19 Oktober 2016, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen form Keberatan dari Pemohon beserta lampiran-lampirannya kepada Panel 1-Panelis melalui email.

10. Pada tanggal 19 Oktober 2016, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada kepada Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., LL.M.
11. Pada tanggal 24 Oktober 2016, <BOEHRINGER.ID>, <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID>, <BOEHRINGERINGELHEIM.ID>, <BEHRINGER.ID> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

## **TUNTUTAN**

Pemohon menuntut bahwa nama domain-nama domain yang diperselisihkan dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

## **ARGUMEN PARA PIHAK**

### **A. Pemohon**

Alasan-alasan Pemohon, yang diwakili oleh Kuasanya, dalam mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah merupakan grup perusahaan keluarga dalam bidang farmasi yang dimulai pada tahun 1885, ketika didirikan oleh Albert Boehringer (1861-1939) di Ingelheim am Rhein, Jerman. Sejak saat itu, BOEHRINGER INGELHEIM telah menjadi sebuah perusahaan farmasi berbasis penelitian global dan saat ini telah memiliki sekitar 140 perusahaan afiliasi di seluruh dunia dengan sekitar 46.000 karyawan. Dua area bisnis utama Boehringer Ingelheim adalah: Farmasi untuk Manusia dan Kesehatan Hewan. Pada tahun 2013 saja, penjualan bersih Boehringer Ingelheim group mencapai hampir sekitar 14,1 miliar EUR (Bukti P-1);
- b. Bahwa Pemohon telah memiliki beberapa merek dagang yang terdiri dari kata BOEHRINGER® dan BOEHRINGER INGELHEIM® di beberapa negara;
- c. Bahwa Pemohon juga merupakan pemilik sebuah portofolio nama domain penting yang meliputi merek dagang BOEHRINGER® dan BOEHRINGER INGELHEIM®.
- d. Nama domain yang diperselisihkan <BOEHRINGER.ID>, <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID>, <BOEHRINGERINGELHEIM.ID>, DAN <BEHRINGER.ID>, selanjutnya disebut "Nama Domain-nama domain yang diperselisihkan"), telah terdaftar berturut-turut pada tanggal 22 Maret 2016, 20 Maret 2016, 20 Maret 2016, dan 27 Maret 2016.
- e. Bahwa merek "BOEHRINGER" dan "BOEHRINGER INGELHEIM" milik Pemohon telah terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum di Indonesia pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran merek "BOEHRINGER" dengan No. IDM000004641 terdaftar sejak 19 April 2004 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 1;
  - b. Pendaftaran merek "BOEHRINGER" dengan No. IDM000004642 terdaftar sejak 19 April 2004 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 10; dan
  - c. Pendaftaran merek "BOEHRINGER INGELHEIM" dengan No. IDM000318345 terdaftar sejak 19 Agustus 2011 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 5.
- f. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti sebagaimana dijabarkan pada butir

1 sampai dengan butir 5 tersebut di atas, maka Pemohon keberatan dengan telah terdaftarnya nama domain <BOEHRINGER.ID>, <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID>, <BOEHRINGERINGELHEIM.ID> DAN <BEHRINGER.ID> atas nama Termohon, karena secara hukum telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

**A. Nama domain identik dan memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek dagang yang haknya dimiliki oleh Pemohon**

1. Pemohon berpendapat bahwa Nama Domain yang diperselisihkan merupakan setiap nama yang identik dan memiliki kemiripan membingungkan dengan merek dagangnya yang terkenal dan unik yaitu BOEHRINGER® dan BOEHRINGER INGELHEIM®, serta nama domainnya yang terkait sebagai <BOEHRINGER-INGELHEIM.COM>, <BOEHRINGERINGELHEIM.COM> ATAU <BOEHRINGER.COM>.
2. Pertama, Pemohon berpendapat bahwa nama domain yang diperselisihkan yaitu <BOEHRINGER.ID>, <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID>, <BOEHRINGERINGELHEIM.ID> identik dengan merek dagang Pemohon.
3. Telah ditetapkan berdasarkan kasus UDRP sebelumnya bahwa “sebuah nama domain yang sepenuhnya menggabungkan sebuah merek dagang terdaftar milik Pemohon mungkin cukup untuk menentukan kemiripan membingungkan demi tujuan UDRP”. Lihat contoh: Kasus WIPO No. D2003-0888, *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasily Terkin*.
4. Kedua, Pemohon berpendapat bahwa nama sumber perselisihan <behringer.id> memiliki kesalahan eja dari merek dagang BOEHRINGER dengan penghapusan huruf “O” sebelum huruf “E”. Ini jelas merupakan kasus “typosquatting”, yaitu nama domain yang diperselisihkan memuat kesalahan eja yang jelas dari merek dagang Pemohon.

**B. Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain**

1. Berdasarkan Croatia Airlines d.d. melawan Modern Empire Internet Ltd., Kasus WIPO No. D2003-0455, Pemohon diwajibkan membuat kasus prima facie yang menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki hak maupun kepentingan sah. Setelah kasus prima facie dibuat, Termohon menanggung beban untuk menunjukkan hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain. Jika Termohon gagal melaksanakannya, Pemohon dianggap telah memenuhi paragraf 4 (a)(ii) UDRP.
2. Nama domain yang diperselisihkan <BOEHRINGER.ID>, <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID>, <BOEHRINGERINGELHEIM.ID> AND <BEHRINGER.ID> terdaftar oleh “Brokerage Services” dari perusahaan “PT. Domain-Name dot Indonesia”.
3. Pemohon berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak ataupun kepentingan yang sah sehubungan dengan Nama Domain yang diperselisihkan dan bahwa hal tersebut tidak terkait, dalam cara apa pun, dengan Pemohon dan bahwa Pemohon tidak melakukan aktivitas apa pun untuk, maupun memiliki bisnis apa pun dengan Termohon. Tidak ada lisensi maupun otorisasi yang telah diberikan kepada Termohon untuk memanfaatkan, atau mengajukan pendaftaran nama domain yang diperselisihkan oleh Pemohon.
4. Selanjutnya, Nama Domain yang diperselisihkan menunjuk ke sebuah situs web tidak aktif yang menampilkan teks “*Layanan untuk domain ini telah*

*dihentikan*". Hal ini menunjukkan tidak adanya kepentingan sah sehubungan dengan nama domain. Lihat contoh:

- Kasus WIPO No. D2000-1164, Boeing Co. melawan Bressi: Panel menyatakan bahwa "Termohon telah bertindak tanpa dasar di mana dia dapat menyimpulkan bahwa dia memiliki hak ataupun kepentingan sah terhadap nama domain";
  - Kasus NAF No. FA109697, LFP, Inc. melawan B & J Props.: Panel menyatakan bahwa "Termohon tidak bisa tidak melakukan apa pun dan "menuntut haknya" secara efektif untuk jangka waktu yang lama ketika Termohon mungkin mampu melakukan yang sebaliknya".
5. Selain itu, Pemohon merupakan perusahaan dunia, dan merek dagangnya dikenal luas, sebagaimana disebutkan dalam kasus UDRP sebelumnya. Lihat contoh:
- Kasus WIPO No. D2016-0021, *Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG* melawan *Kate Middleton* : " Panel menemukan bahwa tanda BOEHRINGER INGELHEIM tersebut unik dan terkenal";
  - Kasus CAC No. 101202, *Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG* melawan *Patrick Ryan*: "merek dagang Pemohon <BOEHRINGER INGELHEIM> memiliki reputasi kuat dan dikenal luas".
6. Termohon juga tidak dapat mengabaikan keberadaan merek dagang ternama pada saat dia mendaftarkan nama domain yang diperselisihkan, dan bahwa pendaftaran tidak sah atas *Nama Domain* yang diperselisihkan merupakan suatu penyalahgunaan.
7. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain yang diperselisihkan untuk mencegah pemegang merek dagang atau merek layanan untuk menggambarkan merek mereka dalam nama domain yang sesuai. Dengan demikian, Termohon tidak memiliki hak ataupun kepentingan sah terhadap Nama Domain yang diperselisihkan <BOEHRINGER.ID>, <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID>, <BOEHRINGERINGELHEIM.ID>, DAN <BEHRINGER.ID>.

### C. Nama domain didaftarkan dan digunakan dengan itikad buruk

1. Mengingat keunikan merek dagang Pemohon dan reputasinya, adalah wajar untuk menyimpulkan bahwa Termohon telah mendaftarkan nama domain dengan mengetahui sepenuhnya tentang merek dagang Pemohon. Lihat contoh:
  - Kasus WIPO no. D2014-0306 *Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG* melawan *Klinik Sari Padma, BAKTI HUSADA* : "*Panel merasa sangat tidak mungkin jika Termohon tidak mengetahui nama perusahaan dan hak-hak hukum Pemohon atas merek dagang BOEHRINGER INGELHEIM [...], mengingat status dan kesuksesannya yang terkenal di dunia farmasi*",
  - Kasus CAC No. 101202, *Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG* melawan *Patrick Ryan*: "*Merek dagang milik Pemohon <BOEHRINGER INGELHEIM> memiliki reputasi kuat dan dikenal luas*".
2. Nama domain yang diperselisihkan identik dengan salah satu dan memiliki

kemiripan membingungkan dengan merek dagang Pemohon lainnya yaitu BOEHRINGER® dan BOEHRINGER INGELHEIM®. Selain itu, situs web yang terkait dengan Nama Domain yang diperselisihkan tidak aktif sejak pendaftarannya.

3. Seperti yang sebelumnya telah ditetapkan oleh panel WIPO UDRP, penggabungan merek terkenal menjadi nama domain yang disertai dengan sebuah situs web tidak aktif, kemungkinan merupakan bukti itikad buruk pendaftaran dan penggunaan. Lihat contoh:
  - WIPO - D2000-0003 - Telstra Corporation Limited melawan Nuclear Marshmallows,
  - WIPO - D2000-0400 - CBS Broadcasting, Inc. melawan Dennis ToeppenSemua unsur-unsur ini menunjukkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain yang diperselisihkan ini untuk mencegah Pemohon mendaftarkan dan menggunakan nama domain tersebut.
4. Dengan dasar ini, Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain yang diperselisihkan dengan itikad buruk.

## **B. Termohon**

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

## **PEMBAHASAN**

Perselisihan nama domain-nama domain ini pada prinsipnya terkait dengan merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) ver. 4.0 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 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/layanan 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.

## A. Identik dan/atau Memiliki Kemiripan

Panel menemukan bahwa Pemohon membuktikan bahwa Pemohon memiliki hak atas merek dagang BOEHRINGER dan BOEHRINGER INGELHEIM, melalui pendaftaran merek dagang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Indonesia, seperti diuraikan di atas. Dengan demikian, Panel menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki hak atas merek BOEHRINGER dan BOEHRINGER INGELHEIM.

Nama domain-nama domain <BOEHRINGER.ID> dan <BOEHRINGERINGELHEIM.ID> menggabungkan merek dagang milik Pemohon dan tambahan suffix <.id>. Penambahan kode negara “id” yang untuk tujuan ini adalah tidak cukup untuk membedakan nama domain dari merek dagang. Panel menyimpulkan bahwa nama domain yang diperselisihkan, <BOEHRINGER.ID> dan <BOEHRINGERINGELHEIM.ID> adalah, baik maksud dan tujuannya, identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek BOEHRINGER dan BOEHRINGER INGELHEIM milik Pemohon.

Nama domain <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID> menggabungkan merek dagang milik Pemohon dengan tambahan tanda “-“ dan akhiran “.id”. Penambahan tanda “-“ dan kode negara “id” yang untuk tujuan ini adalah tidak cukup untuk membedakan nama domain dari merek dagang. Panel menyimpulkan bahwa nama domain yang diperselisihkan <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID> adalah, baik maksud dan tujuannya, identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek BOEHRINGER INGELHEIM milik Pemohon.

Perbedaan nama domain Termohon <BEHRINGER.ID> dan merek Pemohon adalah kesalahan eja (*misspelling*) dari BOEHRINGER. Nama domain Termohon <BEHRINGER.ID> merupakan bentuk salah eja dari merek Pemohon dengan menghilangkan huruf “O”. Perbuatan semacam ini yang lazim dikenal sebagai “*typosquatting*” tidak cukup untuk membedakan nama domain dari merek dagang. Panel menyimpulkan bahwa nama domain yang diperselisihkan <BEHRINGER.ID> adalah, baik maksud dan tujuannya, identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek BOEHRINGER milik Pemohon.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur pertama atau butir 6.1.1 dari Kebijakan PPND adalah terpenuhi.

## B. Hak atau Kepentingan Yang Sah

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 (“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 BOEHRINGER dan BOEHRINGER INGELHEIM, sebagai merek dagang, telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, sejak November 2004 dan 2011. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia.

Pemohon juga telah mendaftarkan merek BOEHRINGER dan BOEHRINGER INGELHEIM di beberapa negara. Demikian juga, Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek BOEHRINGER dan BOEHRINGER INGELHEIM sudah terdaftar di Indonesia sejak 2004 dan 2011.

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

Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa dia berhak untuk memiliki nama domain-nama domain <BOEHRINGER.ID>, <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID>, <BOEHRINGERINGELHEIM.ID>, dan <BEHRINGER.ID>. Demikian juga, Termohon tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan nama domain-nama domain <BOEHRINGER.ID>, <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID>, <BOEHRINGERINGELHEIM.ID>, dan <BEHRINGER.ID>, Termohon tidak mengambil hak merek dagang Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran nama domain yang diperselisihkan tersebut, Termohon tidak terinspirasi dari merek dagang Pemohon.

Dalam perselisihan ini, Pemohon menuduh bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain-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-nama domain yang diperselisihkan.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur kedua atau butir 6.1.2 dari Kebijakan PPND adalah terpenuhi.

### **C. Pendaftaran dan Penggunaan Dengan Itikat Tidak Baik**

Pemohon menyatakan bahwa pendaftaran nama domain-nama domain <BOEHRINGER.ID>, <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID>, dan <BOEHRINGERINGELHEIM.ID> oleh Termohon dimana nama domain-nama domain tersebut identik dan/atau mempunyai kemiripan dengan merek-merek Pemohon mengakibatkan Pemohon tidak dapat merefleksikan merek-merek miliknya dalam nama domain dengan kode negara “id”.

Panel menemukan bahwa perbuatan pendaftaran empat nama domain tersebut oleh Termohon telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk mencegah Pemohon sebagai



pemilik merek untuk merefleksikan merek-mereknya dalam nama domain-nama domain yang mengandung merek-mereknya.

Sementara itu, kesalahan eja (*misspelling*) nama domain memenuhi kriteria perbuatan itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam *Paragraph 4(b)(iv)* UDRP. Dengan demikian, pendaftaran nama domain <BEHRINGER.ID> yang merupakan nama domain salah eja dari BOEHRINGER telah memenuhi kriteria perbuatan itikad tidak baik.

Disamping itu, Pemohon menyatakan bahwa nama domain-nama domain yang diperselisihkan menunjuk ke sebuah situs web yang tidak aktif yang menampilkan teks “*Layanan untuk domain ini telah dihentikan*”. Hal ini menunjukkan bahwa nama domain-nama domain yang diperselisihkan tersebut tidak digunakan oleh Termohon. Perbuatan pendaftaran nama domain yang tidak aktif dapat di rujuk pada *Section 3.2 WIPO Overview 2.0*, yang berbunyi:

*“...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.”*

Pemohon telah membuktikan bahwa merek-merek miliknya telah terdaftar di Indonesia dan di beberapa negara. Hal ini menunjukkan bahwa merek-merek Pemohon tersebut sudah dikenal di beberapa negara. Berdasarkan *Section 3.2 WIPO Overview 2.0* tersebut, pendaftaran nama domain-nama domain yang diperselisihkan telah memenuhi kriteria perbuatan itikad tidak baik.

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 adalah terpenuhi.

Secara keseluruhan, Panel menemukan bahwa ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND adalah terpenuhi.

## **PUTUSAN**

Panel memutuskan bahwa nama domain-nama domain <BOEHRINGER.ID>, <BOEHRINGER-INGELHEIM.ID>, <BOEHRINGERINGELHEIM.ID>, dan <BEHRINGER.ID> dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 14 November 2016

**Panelis**

**Telah Ditandatangani**

*Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi*

**Dr. Ir. Robinson Hasoloan, SH., LL.M**