



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

Zino Davidoff SA melawan **Doni W**
Nomor: Putusan-015-0519
Nama Domain: **ZINODAVIDOFF.ID**

Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

Pemohon:

Zino Davidoff SA, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Swiss, beralamat di Rue Faucigny, CH-1700 Fribourg, Swiss yang untuk keperluan ini telah memilih kedudukan hukumnya di Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual SKC Law, yang beralamat di AXA Tower, Kuningan City, Suite 6, 29th Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, selaku kuasanya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana terlampir. (Lampiran 1)

Termohon:

Doni W, beralamat di Komplek Bintara Jaya Permai A197, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi 17136. Provinsi Jawa Barat.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan adalah : <zinodavidoff.id>, terdaftar pada Digital Registra.

PANEL

Yang bertanda tangan 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. PRIYO KOESDARMADI, SE.,SH.,MH.

RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 21 Februari 2019 Pemohon menyampaikan Permohonan Pra Keberatan untuk permintaan Data WHOIS Nama Domain <zinodavidoff.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id oleh Nidya Kalangie, SH dari Kantor Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual SKC Law yang beralamat di AXA Tower, Kuningan City, Suite 6, 29th Floor, Jalan Prof Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940 selaku Kuasanya.
2. Pada tanggal 22 Februari 2019 berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, sekretariat PPND mengirimkan Tutorial Public Key kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 25 Februari 2019, Pemohon mengirimkan Public Key nya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 25 Februari 2019, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra Keberatan yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dan memastikan Public Key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
5. Pada tanggal 6 Maret 2019, Pemohon menyampaikan Formulir Keberatan beserta dokumen legal, identitas dan dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 12 Maret 2019, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi kepada Pemohon.
7. Pada tanggal 12 Maret 2019, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya.
8. Pada tanggal 21 Maret 2019, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa Formulir Mediasi yang sudah ditanda tangani Pemohon.
9. Pada tanggal 25 Maret 2019, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (lock) untuk kasus domain zinodavidoff.id.
10. Pada tanggal 25 Maret 2019 Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan, Formulir Mediasi dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari sejak Proses Administrasi berlaku atau tanggal 2 April 2019, dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari sejak Proses Administrasi berlaku atau tanggal 11 April 2019.
11. Pada tanggal 5 April 2019, Sekretariat PPND mengirimkan pemberitahuan mediasi kepada Pemohon dimana Termohon sampai dengan batas waktu 2 April 2019 tidak memberikan konfirmasi mediasi.
12. Pada tanggal 11 April 2019 Termohon tidak mengirimkan Tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon.
13. Pada tanggal 12 April 2019, Sekretariat PPND mengirimkan hasil pemberitahuan mediasi kepada Pemohon dan Termohon dimana tidak terjadi kesepakatan antara para Pihak maka Sekretariat PPND melanjutkan ketahap berikutnya yaitu Pembentukan Panel.
14. Pada tanggal 8 Mei 2019, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada Priyo Koesdarmadi, SE.,SH.,MH.
15. Pada tanggal 10 Mei 2019, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan SK Panel 1-Panelis kepada Priyo Koesdarmadi, SE.,SH.,MH.

16. Pada tanggal 10 Mei 2019, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 1-Panelis melalui email.
17. Pada tanggal 10 Mei 2019, kasus zinodavidoff.id masuk kedalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Memohon Kepada Panel untuk Putusannya Bahwa Pendaftaran Nama Domain <zinodavidoff.id> dialihkan kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

I. Pemohon

Alasan serta dalil dalil yg disampaikan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya kepada Sekretariat PPND dalam mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:

A. Nama Domain Identik Dan/Atau Memiliki Kemiripan Dengan Merek Yang Dimiliki Oleh Pemohon.

1. Zino Davidoff SA selaku Pemohon adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1980 berdasarkan hukum negara Swiss yang merupakan produsen barang barang berkualitas seperti Parfum, Arloji, Tas Tangan, Aksesoris berbahan kulit, Alat tulis seta produk optic dengan label Merek DAVIDOFF dan ZINO DAVIDOFF yang dipasarkan dan telah dikenal luas didunia.
2. Pemohon juga memiliki perlindungan pendaftaran atas merek ZINO DAVIDOFF No. 2P-313369 sebagai Merek Dagang Swiss serta No. 467511 sebagai Merek Dagang Internasional yang telah terdaftar di Swiss sejak 27 Januari 1982.
3. Pemohon terus mempertahankan eksistensinya terhadap merek ZINO DAVIDOFF untuk melindungi hak atas Merek Dagangnya setiap terjadi pelanggaran dan perselisihan. Sebagai informasi bahwa Pemohon sebelumnya juga telah berhasil mengalihkan Nama Domain yang didaftarkan oleh pihak lain melalui proses perselisihan nama domain seperti dalam kasus WIPO No. D2016-1027 Zino Davidoff v Guan Rang Guang terkait nama domain <davidoffshore.date>, serta kasus WIPO No. D2012-1321 Davidoff & Cie SA v Charles Collins terkait nama domain <discountdavidoff.com>. (Lampiran 6)
4. Pemohon dalam rangka melindungi hak atas merek DAVIDOFF di Indonesia juga telah melakukan Pendaftaran atas merek serta terus melakukan perpanjangannya seperti berikut:

- a. Pendaftaran tanggal 20 Maret 2002 merek DAVIDOFF kelas 3 tercatat pada nomer Pendaftaran 501753 yang telah diperpanjang hingga tahun 7 Maret 2021 dengan nomer pendaftaran IDM000305926.
 - b. Pendaftaran tanggal 10 Juli 2007 merek DAVIDOFF kelas 33 terdaftar dengan Nomer Pendaftaran IDM000127098 yang telah diperpanjang hingga 20 Oktober 2025.
 - c. Pendaftaran tanggal 10 Juli 2007 merek DAVIDOFF kelas 25 terdaftar dengan Nomer Pendaftaran IDM000127099 yang telah diperpanjang hingga 20 Oktober 2025,
 - d. Pendaftaran tanggal 18 Agustus 2010 merek DAVIDOFF kelas 9 terdaftar dengan Nomer Pendaftaran IDM000264900 yang telah diperpanjang hingga 5 Januari 2029.
 - e. Pendaftaran tanggal 02 November 2011 merek DAVIDOFF kelas 16 terdaftar dengan Nomer Pendaftaran IDM 000330540 yang berlaku hingga 14 Juli 2020.
 - f. Pendaftaran tanggal 02 November 2011 merek DAVIDOFF kelas 18 terdaftar dengan Nomer Pendaftaran IDM000330541 yang berlaku hingga 14 Juli 2020.
 - g. Pendaftaran tanggal 03 Februari 2012 merek DAVIDOFF kelas 30 terdaftar dengan Nomer Pendaftaran IDM000347207 yang berlaku hingga 2020.
 - h. Pendaftaran tanggal 28 Desember 2012 merek DAVIDOFF THE GAME kelas 3 terdaftar dengan Nomer Pendaftaran IDM000476621 yang berlaku hingga 28 Desember 2022.
 - i. Pendaftaran tanggal 22 Juli 2011 merek DAVIDOFF CHAMPION kelas 3 terdaftar dengan Nomer Pendaftaran IDM000314141 yang berlaku hingga 10 Februari 2020. (Lampiran 4)
5. Pemohon juga dalam rangka melakukan komunikasi dengan para konsumennya telah mendaftarkan sejumlah nama domain dibawah gTLD dan ccTLD yang memuat sebutan DAVIDOFF dan ZINO DAVIDOFF antara lain:
- <zinodavidoff.com> dibuat pada 1998-04-20 04:00:00
 - <zinodavidoff.asia> dibuat pada 2007-12-27 20:01:19
 - <zinodavidoff.in> dibuat pada 2005-02-16 07:28:43
 - <zinodavidoff.net.cn> dibuat pada 2011-09-12 12:05:01
 - <zinodavidoff.sg> dibuat pada 2005-02-02 21:20:53
 - <zinodavidoff.xn—figs8s> dibuat pada 2012-11-15 09:29:55
6. Bahwa Nama Domain <zinodavidoff.id> yang didaftarkan oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2018 memiliki keseluruhan unsur merek dagang terdaftar Pemohon yang sudah terkenal yaitu DAVIDOFF dan ZINO DAVIDOFF. Adanya penambahan ccTLD “id” tidak menjadikan daya pembeda apapun pada Nama Domain. Nama Domain tersebut justru memberikan kesan bahwa Termohon sepertinya terafiliasi dengan Pemohon.

7. Fakta fakta yang diuraikan diatas membuktikan bahwa Nama Domain atas nama Termohon memenuhi ketentuan sebagai nama domain yang identik dengan merek terdaftar atas nama Pemohon sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND poin 6.1.1.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak Dan/Atau Kepemilikan Sah Atas Nama Domain Tersebut.

1. Bahwa Merek atas nama Pemohon telah ada jauh sebelum didaftarkannya Nama Domain atas nama Termohon. Pemohon juga tidak pernah memberikan wewenang kepada Termohon untuk menggunakan Merek Dagang ZINO DAVIDOFF dalam bentuk apapun, dan Termohon juga tidak sedikitpun terafiliasi dengan Pemohon.
2. Bahwa Termohon tidak memiliki pendaftaran atau permohonan untuk merek ZINO DAVIDOFF. Fakta ini menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki Hak atau Kepentingan yang Sah sehubungan dengan Nama Domain tersebut.
3. Bahwa Pemohon tidak menemukan bukti bahwa Termohon dikenal luas dengan Nama Domain yang didaftarkannya. Informasi data WHOIS menunjukkan bahwa Termohon adalah “Doni W”, sedangkan situs web yang terhubung dengan Nama Domain memuat halaman web “Escrow.com” yang menawarkan Nama Domain untuk dijual. (Lampiran 7). Sementara penelusuran dengan mesin pencari Google dengan menggunakan kata “zinodavidoff” dan “Indonesia” menunjukkan bahwa hasil penelusuran justru merujuk pada Pemohon (Lampiran 8).
4. Bahwa melalui konten situs web tersebut, Termohon tidak memiliki hubungan dengan Nama Domain, dan penggunaannya atas Nama Domain tidak menunjukkan bahwa Nama Domain digunakan sehubungan dengan penawaran produk barang yang dihasilkan oleh Termohon.
5. Bahwa Pemohon sebelumnya telah mencoba mengirimkan surat permintaan penghentian (cease and desist letter) kepada Termohon melalui Registrar, namun sampai dengan bulan November 2018 Pemohon tidak menerima tanggapan dari Termohon.
6. Fakta fakta yang diuraikan diatas membuktikan bahwa Termohon Tidak Memiliki Kepentingan yang Sah atas Nama Domain tersebut sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan PPND poin 6.1.2.

C. Nama Domain Telah Didaftarkan Atau Dipergunakan Oleh Termohon Dengan Itikad Tidak Baik.

1. Bahwa Merek merek Pemohon telah dikenal secara luas dan telah digunakan di Indonesia dan negara lain selama bertahun-tahun. Patut diduga bahwa Termohon telah memiliki pengetahuan tentang merek ZINO DAVIDOFF.
2. Termohon telah mendaftarkan Nama Domain dengan itikad tidak baik untuk tujuan berikut;
 - a) Pendaftaran Nama Domain dengan tujuan untuk Mencegah Pemilik Merek Menggunakan Nama Domain Dimaksud.

Zino Davidoff merupakan nama yang unik dan bahwa Pemohon telah menggunakan nama-nama domain dengan pola “zinodavidoff” + ccTLD untuk berkomunikasi dengan target konsumen diseluruh dunia.

Termohon tanpa memiliki hak yang sah ataupun wewenang untuk menggunakan merek dagang DAVIDOFF ataupun ZINO DAVIDOFF, telah mendaftarkan Nama Domain dan menawarkannya untuk dijual dengan harga yang tinggi sebesar USD 9.999 pada tanggal 20 Desember 2018, kemudian menjadi USD 4,999 pada tanggal 26 Februari 2019. Lebih lanjut tidak ada disclaimer yang dapat ditemukan yang mengungkapkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon di situs web yang terhubung dengan Nama Domain. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan bagi para konsumen internet saat mereka menelusuri Pemohon dan perusahaannya, seperti misal saat menggunakan sebutan ZINO DAVIDOFF sebagai Nama Domain dan meniru pola nama domain (“zinodavidoff” + ccTLD. Nama Domain milik Termohon menciptakan kesan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yaitu Termohon seolah-olah memiliki hubungan dengan atau diberikan izin oleh Pemohon.

Tindakan tersebut jelas membuktikan maksud Termohon untuk menghalangi Pemohon menggunakan Nama Domain untuk bisnisnya. Termohon juga telah terbukti mendaftarkan Nama Domain dengan itikad tidak baik untuk mencegah Pemohon yang adalah pemilik merek ZINO DAVIDOFF dan juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan sah untuk mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain tersebut.

- b) Pendaftaran Nama Domain Dengan Tujuan Untuk Dijual, Disewakan atau Ditransfer Kepada Pemohon Sebagai Pemilik Merek Untuk Suatu Keuntungan Material/Finansial.

Bahwa pada saat Pemohon menyusun Permohonan Keberatan, yaitu pada tanggal 20 Desember 2018, merujuk pada situs web yang bernama “Escrow.com” menawarkan Nama Domain dijual seharga USD9.999, kemudian berubah menjadi USD 4.999 pada 26 Februari 2019.(Lampiran 7)

Patut diduga bahwa Termohon mengetahui bahwa merek DAVIDOFF dan ZINO DAVIDOFF merupakan merek dagang unik yang terkenal yang menginspirasi Termohon untuk mendaftarkan Nama Domain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kepada Pemohon selaku Pemilik Merek.

Fakta sebagaimana diuraikan diatas membuktikan bahwa Termohon memiliki itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND 6.1.3.4

II. Termohon

Pihak Termohon tidak memberikan respons, tanggapan ataupun sanggahan terhadap Formulir Keberatan Pemohon yang telah diberitahukan dan disampaikan oleh sekretariat PPND secara patut kepada pihak Termohon. Pihak Termohon tidak menyanggah ataupun menjelaskan adanya suatu kepentingan hukum yang sah untuk melakukan pendaftaran Nama Domain zinodavidoff.id.

PEMBAHASAN

Dalam memeriksa materi perselisihan aquo, pada prinsipnya Panel hanya melakukan pemeriksaan melalui dokumen yang diajukan para pihak baik yang secara tertulis maupun secara 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) kedalam Butir 19.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.0, dan karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberikan pertimbangan selain mengacu pada dokumen dokumen yang diajukan Para Pihak.

Bahwa Perselisihan Nama Domain <zinodavidoff.id> ini pada prinsipnya terkait dengan merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.0 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 Indonesia.

Berdasarkan Kebijakan PPND Versi 7.0 yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1 bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek mensyaratkan Pemohon untuk membuktikan terpenuhinya unsure unsure sebagai berikut:

- 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 namun tidak terbatas pada:
 - 6.1.3,1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; dan

- 6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (competitor); 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 (competitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil dalil tertulis dari Pemohon beserta lampiran lampiran yang ada maka Panel memeriksa dan memberi pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa dalam berkas Keberatan yang diajukan terhadap pendaftaran Nama Domain <zinodavidoff.id> oleh Termohon, Pemohon telah menunjukkan bahwa Pemohon adalah pemegang hak yang sah atas merek merek DAVIDOFF di Indonesia yang telah terdaftar sejak 20 Maret 2002 dibawah Daftar No, 501753 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 nomer pendaftaran No. IDM000305926 di kelas 3, IDM000127098 di kelas 33, IDM000127099 di kelas 25, IDM000264900 di kelas 9, IDM000330540 di kelas 16, IDM000330541 di kelas 18, IDM000347207 di kelas 30, IDM000476621 di kelas 3 dan IDM000314141 di kelas 3. (Lampiran 4.1)

Disamping itu Pemohon juga memiliki perlindungan pendaftaran atas merek ZINO DAVIDOFF di Swiss dan pendaftaran internasional di bawah Daftar No. 2P-313369 dan Daftar No. 4675611 tanggal pendaftaran 27 Januari 1982.(Lampiran 4.2).

Selanjutnya bahwa untuk menjalin komunikasi serta menyampaikan informasi tentang produk dan layanannya kepada para konsumen, sejak tahun 1998 Pemohon telah menggunakan Nama Domain ZINODAVIDOFF.COM serta beberapa variasi situs tersebut dalam spectrum yang luas dari gTLDs dan ccTLDs.

Dengan demikian Panel berpendapat bahwa Nama Domain <zinodavidoff.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. Penambahan kode negara “id” yang untuk tujuan ini adalah tidak cukup untuk membedakan Nama Domain dari Merek.

Dengan demikian , Panel menyatakan bahwa unsur pertama atau Butir 6.1.1 dari Kebijakan PPND Versi 7.0 sudah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain identikdan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon.

B. Termohon tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan Sah atas Nama Domain

Bahwa 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 Organisation) 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 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 consensus 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 meyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi paragraph 4(a)(ii) dari UDRP. Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0.

Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Merek “DAVIDOFF”, sebagai merek berbagai produk telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk beberapa kelas dimana pertama kali terdaftar pada tanggal 20 Maret 2002 dibawah Daftar No. 501753 untuk kelas 3 dan telah diperpanjang dibawah nomer pendaftaran IDM000305926 yang masa perlindungannya hingga 7 Maret 2021, atau setidaknya kurang lebih sekitar 16 tahun sebelum Termohon mendaftarkan Nama Domain <zinodavidoff.id>. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia.

Pemohon juga memiliki perlindungan pendaftaran atas merek ZINO DAVIDOFF di negara Swiss dan pendaftaran secara internasional dibawah Daftar No. 2P-313369 serta Daftar No. 467511 yang terdaftar sejak tahun 1982.

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

Termohon tidak mengajukan tanggapan maupun bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon dikenal secara umum dengan Nama Domain <zinidavidoff.id>. Demikian juga Termohon tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <zinodavidoff.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, dimana Termohon telah melakukan pendaftaran yang didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari Merek dagang milik Pemohon.

Panelis juga menelusuri pusat data merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dapat diakses di tautan http://e-statushki.dgip.go.id/index.php/web/search_result maupun pusat data World Intellectual Property Organisation-Indonesia Trade Mark Database yang dapat diakses di tautan <http://www.wipo.int/branddb/id/en/#>; dimana dalam kedua pusat data merek di Indonesia tersebut tidak menunjukkan adanya merek terdaftar DAVIDOFF maupun ZINO DAVIDOFF atas nama Termohon sehingga tidak ada bukti bahwa Termohon memiliki Merek dan/atau memiliki hak atas merek tersebut.

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 menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain.

C. Nama Domain telah Didaftarkan untuk dipergunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik.

Bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <zinodavidoff.id> dengan itikad tidak baik untuk tujuan tujuan berikut:

- a. Termohon mendaftarkan Nama Domain <zinodavidoff.id> untuk mencegah Pemohon yang adalah pemilik merek DAVIDOFF serta ZINO DAVIDOFF dan juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan sah untuk mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <zinodavidoff.id>.
- b. Termohon mendaftarkan Nama Domain <zinodavidoff.id> untuk dijual.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang terkait dengan “itikad 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 “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 Panel menemukan, maka 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 the complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket cost 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”.

Berdasarkan butir (i) Paragraf 4(b) dari UDRP tersebut, pendaftaran nama domain dengan tujuan utama untuk menjual, menyewakan, atau untuk mengalihkan nama domain kepada Pemohon, yang adalah pemilik merek dagang atau merek jasa, atau kepada kompetitor dari Pemohon, untuk suatu keuntungan diatas nilai biaya terkait nama domain, dianggap sebagai pendaftaran dan penggunaan nama domain yang beritikad tidak baik.

Dalam perselisihan ini, sebelumnya Pemohon telah menghubungi Termohon melalui surat permintaan penghentian (cease and desist letter). Surat tersebut dikirimkan ke alamat email Registrar karena informasi tentang Termohon tidak ditampilkan dalam informasi data

WHOIS. Dalam surat permintaan penghentian tersebut, Pemohon memberitahu Termohon bahwa Termohon telah menggunakan merek milik Pemohon secara tanpa izin dan memohon agar Nama Domain dialihkan kepada Pemohon secara sukarela. Namun Termohon tidak pernah memberikan tanggapan.

Selanjutnya dengan merujuk pada situs web yang bernama “ESCROW.COM”, Nama Domain yang diperselisihkan ditawarkan untuk dijual dengan harga USD 9.999, kemudian berubah menjadi USD 4.999.

Panel menemukan bahwa pendaftara Nama Domain <zinodavidoff.id> oleh Termohon telah memenuhi Paragraf 4(b)(i) UDRP bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik.

Dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik

PUTUSAN

Berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <zinodavidoff.id> dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 24 Mei 2019

Panel

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Priyo Koedarmadi, SE, SH, MH.,