



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

PT Sumber Electrindo Makmur melawan **PT Electronic City Indonesia**

Nomor: Putusan-003-1016

Nama Domain: Electronicsolution.id

PARA PIHAK

Pemohon adalah **PT Sumber Electrindo Makmur**, beralamat di Jl. Letjend. Suprpto No. 30 A-B, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"), dalam hal ini diwakili oleh Widhi Dwityaputra sebagai Karyawan. Pemohon berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ong Yeok Phee sebagai Direktur Pemohon berdasarkan Akta Nomor 107 tanggal 27 Februari 2015 yang telah dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 4 Maret 2015.

Termohon adalah **PT Electronic City Indonesia (Richard Santoso)**, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot. 22

Sudirman Central Business District, SCBD Senayan (selanjutnya disebut "Termohon").

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang menjadi diperselisihkan adalah: <**electronicsolution.id**>, terdaftar pada registrar **indoreg**.

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.

Gunawan Bagaskoro, S.P. sebagai Ketua Panelis,

Juliane Sari Manurung, S.H, (Debbie) sebagai Anggota Panelis, dan

Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H., M.H. sebagai Anggota Panelis.

RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 11 Agustus 2016, Pemohon menyampaikan Surat Keberatan ke Sekretariat PPND yang disampaikan oleh Bpk. Widhi Dwityaputra (Pemohon) atas nama PT Sumber Electrindo Makmur, atas pendaftaran nama domain electronicsolution.id yang didaftarkan oleh Termohon PT Electronic City Indonesia Tbk, Bpk. Richard Santoso dan bukti pembayaran biaya PPND pada 19 Agustus 2016.
2. Pada tanggal 22 Agustus 2016 Sekretariat PPND mengirimkan berkas Keberatan dan dokumen lampiran serta Notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Indoreg.
3. Pada tanggal 6 September 2016, Sekretariat PPND telah mengirimkan notifikasi pemberitahuan ke-2 kepada Termohon untuk penyampaian Tanggapan. Termohon diberi waktu 21 hari sejak Proses Administratif berlaku yang disampaikan oleh Sekretariat PPND hingga batas akhir penyampaian Tanggapannya 11 September 2016.
4. Pada tanggal 11 September 2016, penyampaian Tanggapan oleh Termohon belum disampaikan ke pihak Sekretariat PPND untuk kasus domain electronicsolution.id proses dilanjutkan ke tahap Pembentukan Panelis.
5. Pada tanggal 15 September 2016, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan Panel 3-Panelis kepada Para Gunawan Bagaskoro, S.P sebagai Ketua Panel 3-Panelis, Juliane Sari Manurung, S.H, (Debbie) sebagai Anggota Panel 3-Panelis, Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H., M.H sebagai Anggota Panel 3-Panelis dan perkiraan waktu Putusan.
6. Pada tanggal 15 September 2016, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada 3-Panelis yaitu Gunawan Bagaskoro S.P, Juliane Sari Manurung,S.H, (Debbie), Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H., M.H;
7. Pada tanggal 15 September 2016, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen form Keberatan dari Pemohon beserta lampiran-lampirannya kepada Panel 3-Panelis melalui email.
8. Pada tanggal 20 September 2016, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi email pemberitahuan-1 kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan Mediasi keberatan Nama Domain.
9. Pada tanggal 28 September 2016, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi email pemberitahuan-2 kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan Mediasi keberatan Nama Domain dengan batas waktu konfirmasi tanggal 30 September 2016.
10. Pada tanggal 20 September 2016 dan 30 September 2016, Sekretariat PPND sudah menghubungi Termohon melalui telepon dan email namun untuk pemberitahuan proses Mediasi tidak ada respon.
11. Pada tanggal 28 September 2016, Pemohon mengirimkan konfirmasi bersedia untuk melakukan Mediasi keberatan Nama Domain.
12. Pada tanggal 30 September 2016, Termohon tidak mengirimkan konfirmasi bersedia untuk melakukan Mediasi keberatan Nama Domain.
13. Pada tanggal 1 Oktober 2016, kasus electronicsolution.id masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.
14. Pada tanggal 21 Oktober 2016, Panelis berdasarkan ketentuan poin 18.3 Kebijakan Penyelesaian Perselihan Nama Domain meminta dokumen tambahan kepada Para Pihak dalam hal ini Pemohon mengingat Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun.

TUNTUTAN

Pemohon tidak menyatakan tuntutannya mengenai apa yang harus diputuskan oleh Panelis terhadap nama domain yang diperselisihkan dalam Keberatannya.

ARGUMEN PARA PIHAK

A. Pemohon

Alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Retail/Perdagangan dengan nama "Electronic Solution".
2. Bahwa PEMOHON telah merasa telah memiliki dokumen-dokumen legalitas yang sah sebagai pendukung (14 dokumen pendukung).
3. PEMOHON berdasarkan dokumen legalitas Perusahaan serta Sertifikat Merek Terdaftar "ELECTRONIC SOLUTION" di kelas jasa 35 di bawah Daftar Nomor IDM000385577 dengan masa perlindungan sampai dengan tanggal 29 September 2020; menyampaikan keberatan atas nama domain <electronicsolution.id> yang terdaftar atas nama Termohon.
4. Bahwa PEMOHON sebagai pemilik merek "ELECTRONIC SOLUTION" 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 <electronicsolution.id> mengingat bahwa PEMOHON berdasarkan merek terdaftar "ELECTRONIC SOLUTION" merupakan pihak yang berhak dan berkepentingan atas nama domain <electronicsolution.id> tersebut.
6. Bahwa nama domain <electronicsolution.id> oleh TERMOHON didaftarkan dengan itikad tidak baik yang mana hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa sampai diajukannya keberatan ini oleh PEMOHON, nama domain <electronicsolution.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 11 September 2016 walaupun Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan dan dokumen lampiran serta Notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Indoreg pada tanggal 22 Agustus 2016 untuk penyampaian Tanggapan yang mana batas akhir penyampaian Tanggapannya 11 September 2016. Pemberitahuan tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretariat PPND dengan mengirimkan Pemberitahuan Ke-2 tanggal 6 September 2016 namun pada tanggal 11 September 2016, 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 "ELECTRONIC SOLUTION", melalui pendaftaran merek jasa di kelas 35 di bawah Daftar No. IDM000385577 berlaku hingga 29 September 2020 dan permohonan pencatatan pengalihan hak No. 11786/2015 dan 8136/2016 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 "ELECTRONIC SOLUTION".

Nama domain <electronicsolution.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, <electronicsolution.id>, adalah, baik maksud dan tujuannya, memiliki persamaan dengan dengan merek "ELECTRONIC SOLUTION" 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

(“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 "ELECTRONIC SOLUTION", sebagai merek jasa, telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, sejak bulan September 2010 - atau setidaknya kurang-lebih sekitar 4 tahun sebelum Termohon mendaftarkan nama domain <electronicsolution.id> dan merek tersebut masih berlaku masa perlindungannya sampai dengan tanggal 29 September 2020. 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 <electronicsolution.id>. Demikian juga, Termohon tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan nama domain <electronicsolution.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-statushki.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 ELECTRONIC SOLUTION atas nama Termohon sehingga tidak ada bukti bahwa Termohon memiliki merek ELECTRONIC SOLUTION dan/atau memiliki hak atas ELECTRONIC SOLUTION.

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”

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 menghasilkan pendapatan insidental dari arahan iklan)'

Bahwa Panel memeriksa semua keadaan dari keberatan ini untuk menentukan apakah Termohon mendaftarkan nama domain dengan itikad buruk. Panelis menemukan Pemohon telah menjalankan bisnisnya di Indonesia sejak setidaknya tahun 2005 – atau kurang lebih 11 tahun dalam bidang yang sama dengan Termohon yaitu jasa retail produk elektronik. Termohon sendiri memulai bisnisnya pada tahun 2001 sebagaimana tertera dalam situs resmi Termohon dengan menggunakan merek "ELECTRONIC CITY". Kegiatan usaha Pemohon dan Termohon **telah berdampingan selama setidaknya selama 11 tahun**. Berdasarkan kegiatan usaha Pemohon dan Termohon dengan menggunakan merek masing-masing, Pemohon dan Termohon sama-sama dianugerahi penghargaan TOP BRAND setidaknya sejak tahun 2012 untuk kategori Supermarket Elektronik sampai dengan tahun 2016 - atau setidaknya dua kali penghargaan TOP BRAND pada tahun 2012 dan tahun

2013 sebelum Termohon mendaftarkan nama domain <electronicsolution.id> pada tanggal 9 September 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon seharusnya mengetahui keberadaan merek "ELECTRONIC SOLUTION" yang dimiliki oleh Pemohon -yang mana "ELECTRONIC SOLUTION" merupakan merek dari kompetitor Termohon yang sama-sama menjalankan usaha di bidang Supermarket/Toko Retail produk Elektronik

Dengan adanya pendaftaran domain <electronicsolution.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 <**electronicsolution.id**> dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 27 Oktober 2016

Para Panelis

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Ketua : Gunawan Bagaskoro, S.P.

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Anggota: Juliane Sari Manurung, S.H, (Debbie)

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Anggota: Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H., M.H.