



# PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

## PUTUSAN EDUCATIONAL TESTING SERVICE

Melawan  
**ALZA OCTOMIORA**

Nomor Putusan: Putusan-044-0724  
Nama Domain: **PAKARTOEFL.ID**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

### PARA PIHAK

#### PEMOHON:

Educational Testing Service, perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian New Jersey, USA. Diwakili oleh kantor Januar Jhaja and Partners, beralamat di Menara Batavia Lantai 19, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, Indonesia.

#### TERMOHON:

Alza Octomiora, yang beralamat di Jl. Kapten Saridin Dalam, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung 33414.

### REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama domain yang diperselisihkan adalah <**pakartoefl.id**> dengan data kontak sebagai berikut:

Domain ID: PANDI-DO7957264

Domain Name: pakartoefl.id

Created On: 06 September 2023

Last Updated On: 06 September 2023

Expiration Date: 06 September 2024

Status: client transfer prohibited

=====  
Registrant ID:011058592ky8u

Registrant Name:Alza Octomiora

Registrant Organization:Universitas Sriwijaya

Registrant Street1:Jalan kapten Saridin Dalam

Registrant Street2:Jalan kapten Saridin Dalam

Registrant City:Belitung

Registrant State/Province:Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Registrant Postal Code:33414

Registrant Country:ID  
Registrant Phone:+62.85368891257  
Registrant Email:alzajrbl@gmail.com  
Admin ID:011058592ky8u  
Admin Name:Alza Octomiora  
Admin Organization:Universitas Sriwijaya  
Admin Street1:Jalan kapten Saridin Dalam  
Admin Street2:Jalan kapten Saridin Dalam  
Admin City:Belitung  
Admin State/Province:Prov. Kepulauan Bangka Belitung  
Admin Postal Code:33414  
Admin Country:ID  
Admin Phone:+62.85368891257  
Admin Email:alzajrbl@gmail.com  
Tech ID:011058592ky8u  
Tech Name:Alza Octomiora  
Tech Organization:Universitas Sriwijaya  
Tech Street1:Jalan kapten Saridin Dalam  
Tech Street2:Jalan kapten Saridin Dalam  
Tech City:Belitung  
Tech State/Province:Prov. Kepulauan Bangka Belitung  
Tech Postal Code:33414  
Tech Country:ID  
Tech Phone:+62.85368891257  
Tech Email:alzajrbl@gmail.com  
Billing ID:011058592ky8u  
Billing Name:Alza Octomiora  
Billing Organization:Universitas Sriwijaya  
Billing Street1:Jalan kapten Saridin Dalam  
Billing Street2:Jalan kapten Saridin Dalam  
Billing City:Belitung  
Billing State/Province:Prov. Kepulauan Bangka Belitung  
Billing Postal Code:33414  
Billing Country:ID  
Billing Phone:+62.85368891257  
Billing Email:alzajrbl@gmail.com

---

Sponsoring Registrar PANDI ID: digitalreg  
Sponsoring Registrar Organization: PT Digital Registra Indonesia  
Sponsoring Registrar City: Sleman  
Sponsoring Registrar State/Province: Yogyakarta  
Sponsoring Registrar Postal Code: 55281  
Sponsoring Registrar Country: ID  
Sponsoring Registrar Phone: 0274882257  
Sponsoring Registrar Contact Email: info@digitalregistra.co.id  
Name Server: chris.ns.cloudflare.com  
Name Server: tina.ns.cloudflare.com  
DNSSEC: Unsigned

## PANEL

Prayudi Setiadharna, S.H., M.IPL.

## RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada tanggal 18 April 2024, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND dan mengajukan permintaan Data Whois Nama Domain <pakartoeffl.id> dengan mengirim Formulir Pra-Keberatan, dokumen pendukung serta *Public Key* kepada Sekretariat PPND melalui email.
2. Pada tanggal 18 April 2024, Sekretariat PPND menerima, memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung dan meminta Pemohon melengkapi dokumen pendukung.
3. Pada tanggal 19 April 2024, Pemohon melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
4. Pada tanggal 19 April 2024, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan dan data whois kepada Pemohon.
5. Pada tanggal 28 Mei 2024, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 28 Mei 2024, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
7. Pada tanggal 29 Mei 2024, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
8. Pada tanggal 29 Mei 2024, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
9. Pada tanggal 30 Mei 2024, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) Nama Domain <pakartoeffl.id> sehubungan dengan kasus PPND atas Nama Domain tersebut.
10. Pada tanggal 30 Mei 2024, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Digital Registra Indonesia. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 30 Mei 2024, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 19 Juni 2024.
11. Pada tanggal 7 Juni 2024, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
12. Pada tanggal 8 Juni 2024, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
13. Pada tanggal 19 Juni 2024, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
14. Pada tanggal 20 Juni 2024, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
15. Pada tanggal 21 Juni 2024, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
16. Pada tanggal 21 Juni 2024, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 1-Panelis yang telah dibayarkan.
17. Pada tanggal 21 Juni 2024, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
18. Pada tanggal 24 Juni 2024, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 1-Panelis.
19. Pada tanggal 24 Juni 2024, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panel 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
20. Pada tanggal 25 Juni 2024, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
21. Pada tanggal 26 Juni 2024, kasus <pakartoeffl.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

## TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel untuk mengalihkan Nama Domain <pakartoeftl.id> dari Termohon kepada Pemohon.

## ARGUMEN PARA PIHAK

Sebelum memberikan pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <pakartoeftl.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel memeriksa dahulu argumentasi dan bukti-bukti yang disampaikan Para Pihak.

### A. PEMOHON

#### I. Pemohon adalah pelopor dan pemilik merek terdaftar “TOEFL”

Pemohon merupakan perusahaan asal New Jersey, Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1947. Sampai hari ini, Pemohon telah menjadi penyelenggara ujian bahasa Inggris terbesar di dunia. Pemohon berfokus pada pengujian dan penilaian kemampuan bahasa Inggris para peserta didik, baik untuk keperluan akademis maupun professional. Dalam melindungi Kekayaan Intelektualnya Pemohon mendaftarkan merek-merek “TOEFL” di Indonesia di berbagai kelas sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini:

Merek	No. Pendaftaran/ Permohonan	Kelas	Tanggal Penerimaan	Status
TOEFL	IDM000159745	9	29 Agustus 2006	Terdaftar
TOEFL	IDM000159744	35	29 Agustus 2006	Terdaftar
TOEFL	IDM000159746	41	29 Agustus 2006	Terdaftar
TOEFL	IDM000159747	42	29 Agustus 2006	Terdaftar
TOEFL	IDM000354662	16	13 Januari 2012	Terdaftar
TOEFL	IDM000509620	9, 16, 41	11 September 2013	Terdaftar
TOEFL Primary	IDM000506045	9, 16, 35, 41	11 September 2013	Terdaftar
TOEFL ITP	IDM000572012	9	25 Mei 2015	Terdaftar
TOEFL ITP	IDM000575937	16	25 Mei 2015	Terdaftar
TOEFL ITP	DM000679506	41	25 Mei 2015	Terdaftar
TOEFL ITP	IDM000679505	42	25 Mei 2015	Terdaftar
TOEFL IBT	IDM000367427	9	24 Januari 2011	Terdaftar
TOEFL iBT	IDM000354120	16	24 Januari 2011	Terdaftar
TOEFL IBT	IDM000361690	41	24 Januari 2011	Terdaftar
TOEFL IBT	IDM000361689	42	24 Januari 2011	Terdaftar

Selain di Indoensia merek-merek “TOEFL” atas nama Pemohon telah resmi terdaftar di berbagai negara di luar Indonesia sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut:

1.	TOEFL	<b>TOEFL</b>	National Trademark Registration Registered (September 4, 2005) Number 054947	Nice class 41 Owner ادوكايشونال تيسٲنق سرفيس (USA) Designation country UAE
2.	TOEFL	<b>TOEFL</b>	National Trademark Registration Registered (December 5, 2007) Number 158686	Nice class 9 Owner ايديوكيشونال تيسٲنق سرفيسز مؤسسه تعليميه لاتيفاق (USA) Designation country Egypt
3.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (July 13, 1984) Number 1065892	Nice class 41 Owner Educational Testing Service (USA) Designation country Germany
4.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (June 28, 2007) Number 14849	Nice class 42 Owner EDUCATIONAL TESTING SERVICE (USA) Designation country Lao People's Democratic Republic
5.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (October 21, 2004) Number 76751	Nice class 16 Owner ايديوكيشونال تيسٲنق سرفيس (USA) Designation country Jordan
6.	TOEFL	<b>TOEFL</b>	National Trademark Registration Registered (September 29, 2009) Number 06019282	Nice class 9 Owner Educational Testing Service (USA) Designation country Malaysia
7.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (January 11, 2007) Number KH/2006/25431	Nice class 41 Owner Educational Testing Service (USA) Designation country Cambodia
8.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (November 9, 2005) Number 1882054	Nice class 9, 16, 41, 42 Owner Educational Testing Service (USA) Designation country Kenya
9.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (August 18, 2006) Number 161452	Nice class 9 Owner Educational Testing Service (USA) Designation country Costa Rica
10.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (May 23, 2023) Number 4020260850000	Owner 에듀케이션얼 테스트잉 서어비스 (USA) Designation country Korea (Republic of)
11.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (May 8, 2006) Number 2/003672	Nice class 9, 16, 41, 42 Owner EDUCATIONAL TESTING SERVICE (USA) Designation country Belize
12.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (November 9, 2005) Number M-0882054	Nice class 9, 16, 41, 42 Owner Educational Testing Service (USA) Designation country Mongolia
13.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (November 7, 2006) Number 3168050	Nice class 41, 16, 42 Owner EDUCATIONAL TESTING SERVICE (USA) Designation country USA
14.	TOEFL	<b>TOEFL</b>	National Trademark Registration Registered (October 27, 2021) Number 355630	Nice class 9 Owner ادوكايشونال تيسٲنق سرفيس (USA) Designation country UAE

Berdasarkan uraian tabel di atas, maka Pemohon memiliki hak eksklusif sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek “TOEFL” atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## II. Merek TOEFL telah dikenal masyarakat dan digunakan secara luas di perdagangan

Bahwa Pemohon telah melakukan sosialisasi dan memperkenalkan TOEFL secara global dengan pendanaan dari berbagai donatur yang jumlahnya tidak sedikit. Fakta bahwa banyak universitas, baik di dunia maupun di Indonesia, mewajibkan para mahasiswanya untuk mengikuti ujian bahasa inggris dengan TOEFL dan menunjukkan keberhasilan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemohon. Data menunjukkan bahwa lebih dari 30 juta masyarakat di seluruh dunia telah menggunakan TOEFL dalam menguji kemampuan bahasa Inggrisnya. Di Indonesia, ujian bahasa Inggris TOEFL tidak hanya digunakan di dunia akademik, namun juga di berbagai bidang, seperti misalnya dalam

dunia kerja bahkan di pemerintahan Indonesia untuk program pelatihan internasional bahkan proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan ujian bahasa Inggris TOEFL telah diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia, dari Aceh di ujung barat hingga Papua di ujung timur. Hal ini tentu membuktikan pengetahuan serta keterkenalan merek “**TOEFL**” milik Pemohon. Merek “**TOEFL**” milik Pemohon juga telah diulas dalam berbagai artikel dan publikasi online, baik di Indonesia maupun luar negeri, termasuk namun tidak terbatas pada artikel-artikel berikut:

- a) *An English Test Is Changed, and Some Foreign Students Worry*, *New York times* < <https://www.nytimes.com/2005/09/25/education/an-english-test-is-changed-and-some-foreign-students-worry.html>>;
- b) *40 Government Translators Take Part in 2nd TOEFL Short Preparation Course*, *Cabinet Secretariat of The Republic of Indonesia* < <https://setkab.go.id/en/40-government-translators-take-part-in-2nd-toefl-short-preparation-course/>>;
- c) *TOEFL to be soon offered as personalised test based on individual backgrounds, requirements*, *The Economic Times* < <https://economictimes.indiatimes.com/>>; dan
- d) Berbagai kutipan media lainnya yang menyinggung pengetahuan masyarakat dari TOEFL milik Pemohon.

### **III. Nama domain Termohon mengandung merek terdaftar TOEFL milik Pemohon**

Ketentuan *Uniform Dispute Resolution Policy* (“**UDRP**”) setidaknya Pasal 4 (a)(i) dan (ii) *jo*. Pasal 6.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1 PANDI (“**Kebijakan PPND**”) juga mengatur sebagai berikut:

Perselisihan Nama Domain terkait merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 6.1.1:

*“Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon”*

Pasal 6.1.2:

*“Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut”*

Selanjutnya, penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai “**UU ITE**”), kepemilikan dan penggunaan Nama Domain harus memperhatikan dan tidak melanggar hak orang lain, yakni:

*“Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.”*

Dengan ini Pemohon Keberatan sangat berkeberatan atas pendaftaran Nama Domain oleh Termohon karena mengandung merek “**TOEFL**” yang telah terdaftar sebagai merek dagang dan jasa pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penambahan kata “pakar” pada unsur domain terdaftar milik Termohon Keberatan tidak memberikan daya pembeda apa pun. Penggunaan unsur dominan “**TOEFL**” pada Nama Domain tersebut diduga bertujuan untuk mendompleng keterkenalan merek “**TOEFL**” milik Pemohon demi kepentingan usahanya semata. Oleh karena itu, apabila Nama Domain tetap terdaftar, maka akan memberikan kesan adanya keterkaitan antara Termohon dan Pemohon yang mana hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan pada khalayak ramai dan juga merugikan kepentingan Pemohon. Dalam hal ini Pemohon tidak pernah sekalipun memberikan ijin kepada Termohon untuk mendaftarkan Nama Domain dan Pemohon juga tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan Termohon. Oleh karena itu, tindakan Termohon dalam mendaftarkan Nama Domain yang menggunakan merek terdaftar “**TOEFL**” milik Pemohon berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan bertujuan untuk menghalangi dan mengganggu aktivitas bisnis Pemohon, serta berpotensi menyesatkan konsumen.

#### **IV. Termohon diduga telah mendaftarkan nama domain atas dasar itikad tidak baik**

Mengingat keterkenalan merek “**TOEFL**” milik Pemohon, mustahil jika Termohon tidak terinspirasi dari merek “**TOEFL**” milik Pemohon yang telah digunakan secara luas oleh masyarakat baik di dalam maupun diluar Indonesia. Termohon secara tanpa hak dan tanpa ijin Pemohon telah mendaftarkan Nama Domain yang mengandung merek terdaftar “**TOEFL**” milik Pemohon pada tanggal 06 September 2023, jauh setelah ujian bahasa Inggris TOEFL diperkenalkan oleh Pemohon. Termohon diduga mendaftarkan Nama Domain untuk kepentingan usahanya semata dan menghalangi pihak lain (dalam hal ini Pemohon) untuk mendaftarkan Nama Domain tersebut di Indonesia. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1.11 Kebijakan PPND menyebutkan definisi penggunaan Nama Domain secara tanpa hak, yaitu:

*“pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.”*

Pemohon sangat berkeberatan dengan jasa yang ditawarkan dalam situs karena menawarkan “jasa joki” yaitu suatu tindakan tidak jujur untuk menggantikan peserta dalam mengerjakan ujian dan/atau memberikan informasi soal ataupun jawaban ujian TOEFL untuk mendapatkan nilai yang baik. Termohon sebelumnya juga telah mendaftarkan Nama Domain yang serupa, yaitu dan dimana kedua Nama Domain tersebut telah disengketakan melalui UDRP WIPO dengan No. Kasus D2023-3467 dan telah dimenangkan oleh Pemohon. Tindakan Termohon yang mencoba mendaftarkan kembali Nama Domain serupa patut diduga sebagai tindakan yang didasarkan iktikad tidak baik. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“**UU ITE**”) mengatur bahwa Nama Domain harus digunakan dan didaftarkan dengan iktikad baik:

*“Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.”*

Bahwa ketentuan mengenai “iktikad tidak baik” dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu UDRP dan *Rules for UDRP*. Perbuatan yang tergolong sebagai “itikad tidak baik” tercantum dalam Paragraf 4 (b) UDRP, yang satu atau lebih perbuatan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika Panel menemukan, maka akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beriktikad tidak baik:

*“(i) circumstances indicating that the respondent has registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name 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 the respondent’s documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or (ii) the respondent has 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 the respondent has engaged in a pattern of such conduct; or (iii) the respondent has registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or (iv) by using the domain name, the respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its website 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 the respondent’s website or location or of a product or service on the respondent’s website or location.”*

#### **Terjemahan Bahasa Indonesia:**

“(i) keadaan yang menunjukkan bahwa Termohon telah mendaftarkan atau memperoleh Nama

Domain yang pada pokoknya untuk tujuan menjual, menyewakan, atau mengalihkan Nama Domain kepada Pemohon yang merupakan pemilik merek dagang atau merek jasa atau pesaing Termohon, dengan nilai yang melebihi biaya yang dikeluarkan oleh Termohon terkait dengan Nama Domain tersebut; atau (ii) Termohon telah mendaftarkan Nama Domain untuk mencegah pemilik merek dagang atau merek jasa yang sebenarnya untuk menggunakan merek pada Nama Domain tersebut, selama Termohon telah terlibat dalam pola perilaku yang demikian; atau (iii) Termohon telah mendaftarkan Nama Domain terutama untuk tujuan mengganggu bisnis pesaing; atau (iv) dengan menggunakan Nama Domain, Termohon dengan sengaja berusaha untuk menarik, untuk keuntungan komersial, pengguna Internet ke situs webnya atau lokasi online lainnya, dengan menciptakan adanya kebingungan terkait merek Pemohon mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau dukungan dari situs web atau lokasi Termohon atau produk atau layanan di situs web atau lokasi Termohon."

Dengan ini tindakan Termohon dalam mendaftarkan Nama Domain dengan iktikad tidak baik setidaknya telah memenuhi dua kondisi yang diprasyarkan dalam Kebijakan PPND, khususnya pada pasal-pasal berikut ini:

- a) Pasal 6.1.3.1 yang menuliskan: *"Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek terdaftar menggunakan Nama Domain dimaksud"*.
- b) Pasal 6.1.3.3 yang menuliskan: *"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"*.

Bahwa tindakan Termohon dalam mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain yang identik dengan merek terdaftar **"TOEFL"** milik Pemohon serta menawarkan jasa atau tindakan joki yang melanggar peraturan dengan tujuan keuntungan materiil/finansial yang tidak sah patut diduga telah dilandasi iktikad tidak baik dan berpotensi membingungkan konsumen serta merugikan Pemohon. Dengan demikian, tindakan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 23 UU ITE dan Paragraph 4 (b) (ii) UDRP, serta Pasal 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3.1 dan 6.1.3.3 Kebijakan PPND.

**V. Penegakan hukum merek TOEFL oleh Pemohon di berbagai negara**

Pemohon telah aktif melindungi hak atas merek **"TOEFL"** di berbagai negara terkait Nama Domain, Pemohon telah beberapa kali memenangkan sengketa melalui UDRP WIPO atas Nama Domain yang melanggar hak mereknya. Berikut beberapa kasus yang telah dimenangkan oleh Pemohon, antara lain:

Kasus Nomor	Nama Domain	Termohon	Putusan
D2000-0044	<toefl.com>	TOEFL	Transfer kepada Pemohon
D2020-0176	<toeflcertificateonline.com>	Mark Roser	Transfer kepada Pemohon
D2021-4316	<toefl-certification.com>	Yevhenii Shynkar	Transfer kepada Pemohon
D2018-1118	<toefl-canada.com>, <toefl-preparation.com>, <toefl-usa.com>, <toefl-vancouver.org>, <toeic-canada.com>, <toeic-canada.org>, dan <toeic-vancouver.org>	Ken Gardner	Transfer kepada Pemohon



D2023-3467	<pakartoevl.com> dan <pakartoevl.site>	Alza Octomiora	Transfer kepada Pemohon
------------	--	----------------	-------------------------

Dalam seluruh sengketa UDRP WIPO diatas, seluruh Panel sepakat bahwa Pemohon berhak atas Nama Domain yang mengandung unsur “TOEFL”, termasuk dalam sengketa Nama Domain serupa yaitu: <pakartoevl.com> dan <pakartoevl.site> yang dimiliki oleh Termohon. Sengketa tersebut juga telah dimenangkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon berharap Panelis dapat mengambulkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon terkait Nama Domain <pakartoevl.id> yang merupakan objek dari keberatan ini karena memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek terdaftar “TOEFL” milik Pemohon dan juga karena Termohon diduga telah mendaftarkan Nama Domain tersebut atas dasar itikad tidak baik.

## B. TERMOHON

Termohon tidak menyampaikan tanggapan atas permohonan keberatan yang diajukan Pemohon.

## PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <pakartoevl.id> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, perlu ditegaskan bahwa Panel memeriksa materi perselisihan ini, pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan UDRP dalam Butir 15. *the “Rules”* UDRP yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Pasal 8.7 Kebijakan PPND. Oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberikan pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

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

Bahwa Pasal 6.1 Kebijakan PPND yang di tetapkan oleh PANDI menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 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 termasuk namun tidak terbatas, pada:
  - 6.1.3.1 Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek 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 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 Pendaftar nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/laynan atau kepada lawan bisnis (*competitor*) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek yang dimiliki Pemohon**

1.1. Menimbang bahwa Pemohon adalah pemilik pendaftaran merek-merek “**TOEFL**” di Indonesia di berbagai kelas sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

<b>Merek</b>	<b>No. Pendaftaran/ Permohonan</b>	<b>Kelas</b>	<b>Tanggal Penerimaan</b>	<b>Status</b>
<b>TOEFL</b>	IDM000159745	9	29 Agustus 2006	Terdaftar
<b>TOEFL</b>	IDM000159744	35	29 Agustus 2006	Terdaftar
<b>TOEFL</b>	IDM000159746	41	29 Agustus 2006	Terdaftar
<b>TOEFL</b>	IDM000159747	42	29 Agustus 2006	Terdaftar
<b>TOEFL</b>	IDM000354662	16	13 Januari 2012	Terdaftar
<b>TOEFL</b>	IDM000509620	9, 16, 41	11 September 2013	Terdaftar
<b>TOEFL Primary</b>	IDM000506045	9, 16, 35, 41	11 September 2013	Terdaftar
<b>TOEFL ITP</b>	IDM000572012	9	25 Mei 2015	Terdaftar
<b>TOEFL ITP</b>	IDM000575937	16	25 Mei 2015	Terdaftar
<b>TOEFL ITP</b>	DM000679506	41	25 Mei 2015	Terdaftar
<b>TOEFL ITP</b>	IDM000679505	42	25 Mei 2015	Terdaftar
<b>TOEFL IBT</b>	IDM000367427	9	24 Januari 2011	Terdaftar
<b>TOEFL iBT</b>	IDM000354120	16	24 Januari 2011	Terdaftar
<b>TOEFL IBT</b>	IDM000361690	41	24 Januari 2011	Terdaftar
<b>TOEFL IBT</b>	IDM000361689	42	24 Januari 2011	Terdaftar

1.2. Menimbang bahwa Pemohon telah resmi terdaftar sebagai pemilik atas merek-merek “**TOEFL**” di berbagai negara di luar Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut beserta bukti sertifikat terlampir:

1.	TOEFL	<b>TOEFL</b>	National Trademark Registration Registered (September 4, 2005) Number 054947	Nice class 41 Owner ادوكاشيونال تيستيڠ سرفيس (USA) Designation country UAE
2.	TOEFL	<b>TOEFL</b>	National Trademark Registration Registered (December 5, 2007) Number 158686	Nice class 9 Owner ايدوكيشيونال تيستيڠ سرفيس مؤسسه تعليميه لاتهداف (USA) Designation country Egypt
3.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (July 13, 1984) Number 1065892	Nice class 41 Owner Educational Testing Service (USA) Designation country Germany
4.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (June 28, 2007) Number 14849	Nice class 42 Owner EDUCATIONAL TESTING SERVICE (USA) Designation country Lao People's Democratic Republic
5.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (October 21, 2004) Number 76751	Nice class 16 Owner ايدوكيشنال تيستيڠ سرفيس (USA) Designation country Jordan
6.	TOEFL	<b>TOEFL</b>	National Trademark Registration Registered (September 29, 2009) Number 06019282	Nice class 9 Owner Educational Testing Service (USA) Designation country Malaysia
7.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (January 11, 2007) Number KH/2006/25431	Nice class 41 Owner Educational Testing Service (USA) Designation country Cambodia
8.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (November 9, 2005) Number 1882054	Nice class 9, 16, 41, 42 Owner Educational Testing Service (USA) Designation country Kenya
9.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (August 18, 2006) Number 161452	Nice class 9 Owner Educational Testing Service (USA) Designation country Costa Rica
10.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (May 23, 2023) Number 4020260850000	Owner 에듀케이션 테스트링 서비스 (USA) Designation country Korea (Republic of)
11.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (May 8, 2006) Number 2/003672	Nice class 9, 16, 41, 42 Owner EDUCATIONAL TESTING SERVICE (USA) Designation country Belize
12.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (November 9, 2005) Number M-0882054	Nice class 9, 16, 41, 42 Owner Educational Testing Service (USA) Designation country Mongolia
13.	TOEFL		National Trademark Registration Registered (November 7, 2006) Number 3168050	Nice class 41, 16, 42 Owner EDUCATIONAL TESTING SERVICE (USA) Designation country USA
14.	TOEFL	<b>TOEFL</b>	National Trademark Registration Registered (October 27, 2021) Number 355630	Nice class 9 Owner ادوكاشيونال تيستيڠ سرفيس (USA) Designation country UAE

- 1.3. Menimbang bahwa berdasarkan bukti sertifikat merek yang dilampirkan pada Butir 1.1 dan 1.2 di atas, merek-merek tersebut adalah sah terdaftar atas nama Pemohon di mana status pelindungannya, khususnya di Indonesia, pada saat proses penyelesaian perselisihan ini berlangsung masih aktif.
- 1.4. Menimbang bahwa khususnya kata “**TOEFL**” yang masih terdaftar sebagai merek atas nama Pemohon di Indonesia dan sejumlah negara lain di dunia sebagaimana yang diuraikan pada Butir 1.1 dan 1.2 di atas digunakan secara utuh sebagai bagian dari Nama Domain yang didaftarkan oleh Termohon yaitu <**pakartoeftl.id**>, di mana dalam hal ini adanya unsur tambahan berupa kata “pakar” yang mendahului dan tersambung dengan kata “**TOEFL**” dalam Nama Domain yang didaftarkan oleh Termohon tidak mengesampingkan fakta bahwa Termohon menggunakan kata yang identik dengan merek yang sah terdaftar milik dan atas nama Pemohon pada Nama Domain yang didaftarkannya.
- 1.5. Menimbang bahwa Nama Domain <**pakartoeftl.id**> yang didaftarkan oleh Termohon setidaknya mengandung kemiripan yang sangat nyata dengan merek “**TOEFL**” yang terdaftar disejumlah kelas barang dan jasa di Indonesia atas nama dan dimiliki oleh Pemohon sehingga menimbulkan kemungkinan masyarakat umum mengasosiasikan Nama Domain <**pakartoeftl.id**> yang didaftarkan oleh Termohon dengan merek “**TOEFL**” yang terdaftar atas nama Pemohon.

- 1.6. Menimbang bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon pada Bagian III Butir 12 Formulir Pengajuan Keberatan Nomor 4024.097.046/9001.062/1230/E.3/IV/2024 (“**Formulir Keberatan Pemohon**”), Pemohon tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan Termohon dan tidak pernah sekalipun memberikan izin kepada Termohon untuk mendaftarkan Nama Domain <pakartoeftl.id>.
- 1.7. Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 6.1.1. Kebijakan PPND telah terpenuhi di mana Nama Domain <pakartoeftl.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon.

## 2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut

- 2.1. Menimbang bahwa Pasal 8.1.10. Kebijakan PPND menyatakan bahwa Pemohon wajib membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <pakartoeftl.id>.
- 2.2. Menimbang bahwa Pemohon perlu membuat suatu kasus atau bukti *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* tersebut dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Apabila Termohon tidak memberikan bantahan atau tidak memberikan bukti yang meyakinkan, Termohon pada umumnya dianggap benar telah memenuhi Pasal 6.1.2 Kebijakan PPND.
- 2.3. Menimbang bahwa penggunaan merek “**TOEFL**” secara utuh pada Nama Domain <pakartoeftl.id> menunjukkan bahwa Termohon sepenuhnya sadar dan mengetahui akan keberadaan merek “**TOEFL**” yang dimiliki oleh Pemohon, atau setidaknya-tidaknya mengetahui keberadaan “**TOEFL**” sebagai suatu merek untuk layanan ujian bahasa Inggris, khususnya mengingat Nama Domain yang didaftarkan oleh Termohon digunakan untuk menyediakan layanan yang berkaitan dengan ujian bahasa Inggris dengan merek “**TOEFL**” milik Pemohon.
- 2.4. Menimbang bahwa dengan kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh Termohon sebagaimana yang disebutkan pada Butir 2.3 di atas, Termohon justru menggunakan Nama Domain <pakartoeftl.id> untuk menjual layanan yang memberikan petunjuk pada penggunaannya untuk dapat mencurangi atau mengikuti ujian bahasa Inggris dengan merek “**TOEFL**” milik Pemohon, sehingga justru bertentangan atau bertolak belakang dengan kepentingan yang sah dari Pemohon atas merek “**TOEFL**” yang terdaftar atas namanya tersebut.
- 2.5. Menimbang bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon pada Bagian IV Butir 14 Formulir Keberatan Pemohon menyatakan bahwa Termohon bukanlah pemegang lisensi, atau berafiliasi dengan Pemohon di mana Pemohon tidak pernah sekali pun mengizinkan atau membiarkan atau menyetujui pendaftaran Nama Domain <pakartoeftl.id> oleh Pemohon.
- 2.6. Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan tanggapan terhadap keberatan Pemohon serta tidak mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <pakartoeftl.id > untuk membantah fakta/bukti yang disampaikan oleh Pemohon.
- 2.7. Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan sanggahan atau bantahan atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain <pakartoeftl.id >. Oleh karena itu Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <pakartoeftl.id > yang diperselisihkan sehingga telah memenuhi unsur Pasal 6.1.2 Kebijakan PPND.

## 3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik

- 3.1. Menimbang bahwa perselisihan Nama Domain ini Pemohon mendalilkan Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <pakartoeftl.id> dengan itikad tidak baik.
- 3.2. Menimbang bahwa ketentuan tentang itikad tidak baik diatur di dalam Pasal 6.1.3 Kebijakan PPND yang 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 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 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 Pendaftar 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.
- 3.3. Menimbang bahwa Termohon secara tanpa hak dan tanpa ijin Pemohon telah mendaftarkan nama domain <pakartoeffl.id> yang mengandung merek terdaftar “TOEFL” milik Pemohon pada tanggal 06 September 2023, jauh setelah TOEFL diperkenalkan oleh Pemohon.
  - 3.4. Menimbang bahwa penggunaan unsur nama “TOEFL” pada Nama Domain <pakartoeffl.id> dapat menimbulkan kebingungan atau kekeliruan di masyarakat yang berpotensi menduga adanya keterkaitan atau afiliasi antara Termohon dan Pemohon, di mana Termohon justru menggunakan Nama Domain <pakartoeffl.id> untuk menjual layanan yang bersifat curang berupa “joki” atau pengganti peserta ujian bahasa Inggris TOEFL, yang mana layanan semacam ini justru dapat merusak dan/atau menghalangi kegiatan usaha baik Pemohon sebagai pemilik yang sah atas ujian bahasa Inggris dengan merek terdaftar “TOEFL” maupun pihak-pihak lain mulai dari lembaga akademik hingga lembaga pemerintahan yang berkerjasama secara sah dengan Pemohon untuk menyediakan layanan-layanan yang terkait dengan ujian bahasa Inggris TOEFL, sehingga hal ini membuktikan bahwa unsur Pasal 6.1.3.2. Kebijakan PPND telah terpenuhi.
  - 3.5. Menimbang bahwa penggunaan merek “TOEFL” yang terdaftar atas nama Pemohon secara utuh dalam Nama Domain <pakartoeffl.id> yang didaftarkan oleh Termohon, serta digunakannya Nama Domain <pakartoeffl.id> oleh Termohon untuk menjual layanan joki ujian bahasa Inggris TOEFL yang justru bertentangan dengan kepentingan yang sah dari Pemohon terhadap merek-merek “TOEFL” yang terdaftar atas namanya memberikan bukti yang kuat bahwa Termohon mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <pakartoeffl.id> untuk menerima keuntungan finansial yang tidak sah dan oleh karenanya Termohon telah terbukti memenuhi unsur 6.1.3.3. Kebijakan PPND.
  - 3.6. Menimbang bahwa dengan demikian Panel menyatakan tindakan Termohon dalam mendaftarkan Nama Domain telah memenuhi 2 kondisi yang diprasyaratkan dalam Pasal 6.1.3.2 dan Pasal 6.1.3.3 dalam Kebijakan PPND sehingga Nama Domain <pakartoeffl.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

## PUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengalihkan Nama Domain <pakartoeffl.id> dari Termohon kepada Pemohon;

Tanggal: 02 Juli 2024

## Telah Ditandatangani

*Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi*

  
Prayudi Setiadharna, S.H., M.IPL