



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

EDUCATIONAL TESTING SERVICE

Melawan
PAKAR TOEFL

Nomor Putusan: Putusan-045-0724
Nama Domain: **PAKARTOEFL.MY.ID**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

EDUCATIONAL TESTING SERVICE, suatu badan hukum yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Bagian New Jersey, USA. Diwakili oleh kantor Januar Jahja and Partners, beralamat di Menara Batavia Lantai 19, Jl. K.H. Mas Mansyur Kaw. 126, Jakarta 10220, Indonesia.

TERMOHON:

PAKAR TOEFL, yang beralamat di Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia 1331.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan adalah <**PakartoeFl.my.id**> dengan data kontak sebagai berikut:

Domain ID: PANDI-DO7476859

Domain Name: pakartoeFl.my.id

Created On: 2023-03-06 13:07:45

Last Updated On: 2024-05-30 04:23:31

Expiration Date: 2025-03-06 23:59:59

Status: serverTransferProhibited

Status: clientTransferProhibited

Registrant ID: MRG6405e5a157260

Registrant Name: Pakar Toefl

Registrant Organization: Pakar Toefl

Registrant Street: Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 1331

Registrant City: Jakarta Timur

Registrant State/Province: DKI Jakarta

Registrant Postal Code: 63131

Registrant Country: ID

Registrant Phone: +62.85967221711

Registrant Email: sandiqi12345007@gmail.com
Admin ID: MRG6405e5a16222c
Admin Name: Pakar Toefl
Admin Street: Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, ID, 1331
Admin City: Jakarta Timur
Admin State/Province: DKI Jakarta
Admin Postal Code: 63131
Admin Country: ID
Admin Phone: +62.85967221711
Admin Email: sandiqi12345007@gmail.com
Tech ID: MRG6405e5a16bff5
Tech Name: Pakar Toefl
Tech Organization: Pakar Toefl
Tech Street: Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, ID, 1331
Tech City: Jakarta Timur
Tech State/Province: DKI Jakarta
Tech Postal Code: 63131
Tech Country: ID
Tech Phone: +62.85967221711
Tech Email: sandiqi12345007@gmail.com
Billing ID: MRG6405e5a177d43
Billing Name: Pakar Toefl
Billing Organization: Pakar Toefl
Billing Street: Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, ID, 1331
Billing City: Jakarta Timur
Billing State/Province: DKI Jakarta
Billing Postal Code: 63131
Billing Country: ID
Billing Phone: +62.85967221711
Billing Email: sandiqi12345007@gmail.com

=====
Sponsoring Registrar PANDI ID: dewabiz
Sponsoring Registrar Organization: PT Dewabisnis Digital Indoneisa
Sponsoring Registrar City: Kota Bekasi
Sponsoring Registrar State/Province: Jawa Barat
Sponsoring Registrar Postal Code: 17412
Sponsoring Registrar Country: ID
Sponsoring Registrar Phone: +6285215222259
Sponsoring Registrar Contact Email: registrar@depa.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.my.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 <**pakartoeftl.my.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 Dewabisnis Digital 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 <**pakartoeftl.my.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.my.id**> dari Termohon kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

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

A. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

I Pemohon Adalah Pelopor Dan Pemilik Merek Terdaftar TOEFL

Pemohon adalah Educational Testing Service (“Pemohon”), merupakan perusahaan asal New Jersey, Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1947. Sampai saat ini, Pemohon telah menjadi penyelenggara tes bahasa Inggris terbesar di dunia yang berfokus pada pengujian dan penilaian kemampuan bahasa Inggris para peserta didik, dalam keperluan akademis maupun profesional yang dapat dilihat pada situs resmi <https://www.ets.org/>.

Bahwa Pemohon merupakan pemilik pendaftaran merek-merek TOEFL di Indonesia dalam berbagai kelas demi melindungi Kekayaan Intelektualnya, sebagaimana berikut ini (**Bukti P-3**):

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	IDM000679506	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
-----------	--------------	----	-----------------	-----------

Bahwa merek-merek TOEFL atas nama Pemohon juga telah resmi terdaftar di berbagai negara di luar Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini beserta bukti sertifikatnya (**Bukti P-4**):

1.	TOEFL	TOEFL	National Trademark Registration Registered (September 4, 2005) Number 054947	Nice class 41 Owner ش. اديوكاشيونال تيسٲنٲنٲ سيرفيس (USA) Designation country UAE
2.	TOEFL	TOEFL	National Trademark Registration Registered (December 5, 2007) Number 158686	Nice class 9 Owner ايدوكيشيونال تيسٲنٲنٲ سيرفيس مؤسسٲه تعليميه لانهٲف الى الريح (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 تيسٲنٲنٲ سيرفيس (USA) Designation country Jordan
6.	TOEFL	TOEFL	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 에듀케이션소날 테스트링 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	TOEFL	National Trademark Registration Registered (October 27, 2021) Number 355630	Nice class 9 Owner اديوكاشيونال تيسٲنٲنٲ سيرفيس (USA) Designation country UAE

Bahwa berdasarkan uraian 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 dan berbagai donatur yang jumlahnya tidak sedikit. Data menunjukkan lebih dari 30 juta masyarakat di seluruh dunia telah menggunakan TOEFL dalam menguji kemampuan bahasa Inggrisnya (**Bukti P-5**). Tes TOEFL dilakukan untuk kepentingan berbagai bidang yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia, dari Aceh di ujung barat hingga Papua di ujung timur (**Bukti P-6**). Hal ini tentu membuktikan pengetahuan serta keterkenalan merek TOEFL milik Pemohon.

Bahwa 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 (**Bukti P-7**):

- 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/>>
- d. Dan berbagai kutipan media lainnya yang menyinggung pengetahuan masyarakat dari TOEFL milik Pemohon.

III. Nama Domain Termohon Mengandung Merek Terdaftar TOEFL Milik Pemohon

Bahwa selain itu, ketentuan *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) setidaknya Pasal 4 (a)(i) dan (ii) jo. Pasal 6. 1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, yang 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”

Bahwa, menurut Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“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.”*

Bahwa Pemohon Keberatan **sangat berkeberatan** atas pendaftaran nama domain <**pakartoevl.my.id**> oleh Termohon karena mengandung merek TOEFL yang telah terdaftar sebagai merek dagang dan jasa pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bahwa 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. Bila nama domain <**pakartoevl.my.id**> tersebut 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.

Bahwa dalam hal ini Pemohon tidak pernah sekalipun memberikan ijin kepada Termohon untuk mendaftarkan nama domain <**pakartoevl.my.id**> dan Pemohon juga tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan Termohon. Oleh karena itu, tindakan Termohon dalam mendaftarkan nama domain <**pakartoevl.my.id**> 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

Bahwa dengan 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 Indoneisa. Termohon secara tanpa hak dan tanpa ijin Pemohon telah mendaftarkan nama domain <**pakartoevl.my.id**> yang mengandung merek terdaftar TOEFL milik Pemohon pada tanggal 06 Maret 2023 (**Bukti P-8**), jauh setelah program

TOEFL diperkenalkan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon diduga mendaftarkan nama domain <pakartoeffl.my.id> 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 Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7. 1 PANDI (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.”

Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan jasa yang ditawarkan dalam situs <pakartoeffl.my.id> karena menawarkan “jasa joki” yaitu suatu **tindakan tidak jujur** untuk menggantikan peserta dalam mengerjakan tes dan/atau memberikan informasi soal ataupun jawaban tes TOEFL untuk mendapatkan nilai yang baik.

Bahwa sebagai informasi, **Pemohon telah berhasil memenangkan sengketa nama domain <pakartoeffl.com> dan <pakartoeffl.site>** melalui UDRP WIPO dengan No. Kasus D2023-3467 (**Bukti P-9**). Oleh karena itu, kami mohon Panelis PPND dapat mengambil keputusan yang sama dengan mengabulkan permohonan keberatan ini.

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 *Uniform Dispute Resolution Policy (UNDRP)* dan *Rules for UNDRP*. Perbuatan yang tergolong sebagai “iktikad tidak baik” tercantum dalam Paragraf 4 (b) UNDRP, 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 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 <pakartoeftl.my.id> dengan iktikad tidak baik setidaknya telah memenuhi dua kondisi yang diprasyarakatkan dalam Kebijakan PPND, khususnya pada pasal-pasal berikut ini:

- a. **Pasal 6.1.3.1** yakni “*Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek terdaftar menggunakan nama domain dimaksud*”.
- b. **Pasal 6.1.3.3** yakni “*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 <pakartoeftl.my.id> 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, 6.1.3.3 Kebijakan PPND.

V. Penegakan Hukum Merek TOEFL Oleh Pemohon Di Berbagai Negara

Bahwa Pemohon telah aktif melindungi hak atas Merek TOEFL di berbagai negara terkait nama domain, Pemohon telah beberapa kali memenangkan sengketa melalui UNDRP WIPO atas nama domain yang melanggar hak mereknya. Berikut merupakan beberapa kasus yang telah dimenangkan oleh Pemohon, antara lain (**Bukti P-10**):

Kasus No.	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>, <toeflvancouver.org>, <toeic-canada.com>, <toeic-canada.org>, dan <toeic-vancouver.org>	Ken Gardner	Transfer kepada Pemohon
D2023-3467	<pakartoeftl.com> dan <pakartoeftl.site>	Alza Octomiora	Transfer kepada Pemohon

B. TERMOHON

Termohon tidak menyampaikan tanggapan atas permohonan keberatan yang diajukan Pemohon.

PEMBAHASAN

Bahwasanya sebelum Panel melakukan pertimbangan terhadap dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <pakartoeftl.my.id> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, perlu ditegaskan bahwa Panel memeriksa materi perselisihan ini, pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang telah diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution (UNDRP)* dalam Pasal 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")*, yang kemudian diadopsi oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Pasal 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1. Oleh karenanya, Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa dengan mengacu pada Pasal 4 Kebijakan PPND Versi 7.1 yang ditetapkan oleh PANDI, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu kepada 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 Negara Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <pakartoeftl.my.id> ini pada prinsipnya berkaitan dengan merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa dalam Pasal 6.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 yang ditetapkan oleh PANDI, menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain yang berkaitan dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga unsur-unsur berikut terpenuhi, yakni:

- 6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh 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 terdaftar 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 dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel melakukan pemeriksaan 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 Merek Terdaftar TOEFL dalam berbagai kelas di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut 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	IDM000679506	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

- 1.2. Menimbang bahwa Pemohon juga secara resmi terdaftar sebagai pemilik merek- merek “TOEFL” di berbagai negara sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1.	TOEFL	TOEFL	National Trademark Registration Registered (September 4, 2005) Number 054947	Nice class 41 Owner ش. ادوكاشيونال تيستينغ سيرفيس (USA) Designation country UAE
2.	TOEFL	TOEFL	National Trademark Registration Registered (December 5, 2007) Number 158686	Nice class 9 Owner ايدوكيشيونال تيستينغ سيرفيس مؤسسه تعليميه لانهجف (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 تيستينغ سيرفيس (USA) Designation country Jordan
6.	TOEFL	TOEFL	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 에듀케이션소날 테스트링 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	TOEFL	National Trademark Registration Registered (October 27, 2021) Number 355630	Nice class 9 Owner ادوكاشيونال تيستينغ سيرفيس (USA) Designation country UAE

- 1.3. Menimbang bahwa berdasarkan bukti sertifikat merek yang telah dilampirkan pada Butir 1.1 dan Butir 1.2 di atas, merek-merek tersebut adalah sah terdaftar atas nama Pemohon dimana status perlindungannya, 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 Butir 1.2 di atas digunakan secara utuh sebagai bagian dari Nama Domain yang didaftarkan oleh Termohon yaitu <pakartoevl.my.id>, di mana dalam hal ini adanya unsur tambahan berupa kata “pakar” yang mendahului dan tersambung dengan kata “TOEFL” dalam Nama Domain yang didaftar 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 didaftarkan.
- 1.5. Menimbang bahwa Nama Domain <pakartoevl.my.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 <pakartoevl.my.id> yang didaftarkan oleh Termohon dengan merek “TOEFL” yang terdaftar atas nama Pemohon.
- 1.6. Menimbang bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon pada Formulir Keberatan Pemohon dalam dasar dan tuntutan bagian III Butir 12, Pemohon tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan Termohon dan tidak pernah sekalipun memberikan ijin kepada Termohon untuk mendaftarkan nama Nama Domain <pakartoevl.my.id>.
- 1.7. Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi bahwa Nama Domain <pakartoevl.my.id> identik dan/atau memiliki kemiripan

dengan Merek terdaftar TOEFL yang dimiliki oleh Pemohon.

2. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan Yang Sah atas Nama Domain <pakartoeftl.my.id>

- 2.1. Menimbang bahwa dalam 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.my.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 atas Nama Domain. Namun bila Termohon tidak memberikan bantahan atau tidak memberikan bukti yang meyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap telah benar memenuhi ketentuan Pasal 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1.
- 2.3. Menimbang bahwa penggunaan merek “TOEFL” yang di tuliskan secara utuh pada Nama Domain <pakartoeftl.my.id>, menunjukkan bahwa Termohon sepenuhnya sadar dan mengetahui akan keberadaan merek “TOEFL” yang dimiliki oleh Pemohon, atau setidaknya 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 Termohon sebagaimana dengan yang disebutkan pada Butir 2.3 di atas, Termohon justru menggunakan Nama Domain <pakartoeftl.my.id> untuk menyediakan layanan yang memberikan petunjuk kepada penggunanya untuk dapat mecurangi atau mengikuti ujian bahasa Inggris dengan merek “TOEFL” milik Pemohon secara curang, 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 Formulir Keberatan Pemohon dalam dasar dan tuntutan bagian III Butir 12 yang menyatakan bahwa Termohon bukanlah pemegang lisensi, atau berafiliasi dengan Pemohon dimana Pemohon juga tidak pernah sekalipun mengizinkan atau membiarkan atau menyetujui pendaftaran Nama Domain <pakartoeftl.my.id> oleh Termohon.
- 2.6. 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.my.id>. Oleh karena itu Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <pakartoeftl.my.id> yang diperselisihkan dan telah memenuhi Pasal 6.1.2 Kebijakan PPND.
- 2.7. Menimbang bahwa dengan demikian Panel menyatakan unsur kedua dalam Pasal 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

3. Nama Domain <pakartoeftl.my.id> telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik

- 3.1. Menimbang bahwa dalam perselisihan Nama Domain ini Pemohon mendalilkan Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <pakartoeftl.my.id> dengan itikad tidak baik.
- 3.2. Menimbang bahwa ketentuan tentang itikad tidak baik diatur di dalam Kebijakan PPND Versi 7.1 Pasal 6.1.3 yang ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, secara khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:
 - 6.1.3.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar 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 dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.
- 3.3. Menimbang bahwa Termohon secara tanpa hak dan tanpa ijin Pemohon telah mendaftarkan Nama Domain <**pakartoeftl.my.id**> yang mengandung merek terdaftar “TOEFL” milik Pemohon pada tanggal 06 September 2023, jauh setelah program TOEFL diperkenalkan oleh Pemohon.
 - 3.4. Menimbang bahwa penggunaan unsur nama “TOEFL” dalam Nama Domain milik Termohon yakni <**pakartoeftl.my.id**> dapat menimbulkan kebingungan atau kekeliruan di masyarakat yang berpotensi menduga adanya keterikatan atau afiliasi antara Termohon dan Pemohon, di mana Termohon justru menggunakan Nama Domain <**pakartoeftl.my.id**> untuk menyediakan 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 bekerjasama secara sah dengan Pemohon untuk menyediakan layanan-layanan yang berkaitan dengan ujian bahasa Inggris “TOEFL”, sehingga hal ini membuktikan bahwa unsur Pasal 6.1.3.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terpenuhi.
 - 3.5. Menimbang bahwa penggunaan merek “TOEFL” yang terdaftar atas nama Pemohon secara utuh dalam Nama Domain <**pakartoeftl.my.id**> yang didaftarkan oleh Termohon, serta digunakannya Nama Domain <**pakartoeftl.my.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 <**pakartoeftl.my.id**> untuk menerima keuntungan finansial yang tidak sah dan oleh karenanya memenuhi unsur Pasal 6.1.3.3 Kebijakan PPND Versi 7.1.
 - 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 Kebijakan PPND Versi 7.1 sehingga Nama Domain <**pakartoeftl.my.id**> telah didaftarkan ataupun dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.
 - 3.7. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel berpendapat bahwa ketiga unsur pada Pasal 6.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

PUTUSAN

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

Tanggal: 02 Juli 2024

Panel 

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi


Prayudi Setiadharna, S.H., M.IPL