

ARTIKEL ILMIAH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TERKENAL
DARI PENGGUNAAN NAMANYA SEBAGAI NAMA DOMAIN
(*CYBERSQUATTING*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DI INDONESIA
SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN *TRADEMARK CYBERPIRACY
PREVENTION ACT 1999 OF USA.*

PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
PROGRAM HIBAH DESENTRALISASI
TAHUN ANGGARAN 2013
Tahun Ke-1 dari rencana 3 Tahun



Dr. NYULISTIOWATI SURYANTI, SH., MH., CN. - NIDN 0008026102 (Ketua)
Dr. SIGID SUSENO, SH. MH. – NIDN 0027075503 (Anggota)
Dr. MUHAMAD AMIRULLOH, SH. MH. – NIDN 0016047408 (Anggota)

DIBIYAI OLEH
DANA DIPA UNPAD
NOMOR 023.04.2/189726/2013
TANGGAL 5 DESEMBER 2012

UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS HUKUM
NOPEMBER 2013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Rektorat Lt. IV. Jl. Raya Bandung - Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363
Telp. (022) 84288812, Fax. (022) 84288896 e-mail : lppm@unpad.ac.id

TANDA TERIMA
Nomor : 085/SOSIO/2014

NO.	NAMA PENULIS/JUDUL	BANYAK NYA	KETERANGAN
1.	Nyulistiowati, dkk Artikel : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TERKENAL DARI PENGGUNAAN NAMANYA SEBAGAI NAMA DOMAIN (CYBERSQUATTING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DI INDONESIA SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN TRADEMARK CYBERPIRACY PREVENTION ACT 1999 OF USA	1 (satu) berkas	Telah masuk ke redaksi pada tanggal 22 September 2014 pada Jurnal Sosiohumaniora Terakreditasi Dikti Nomor: 80/DIKTI/Kep/2012 dan saat ini sedang proses penilaian Dewan Redaksi

Jatinangor, 23 September 2014
Kasubag Data dan Informasi
LPPM Unpad,



Usep Sahrudin, S.IP.,MM.
NIP. 19660305 198701 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TERKENAL
DARI PENGGUNAAN NAMANYA SEBAGAI NAMA DOMAIN
(CYBERSQUATTING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DI INDONESIA
SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN *TRADEMARK CYBERPIRACY
PREVENTION ACT 1999 OF USA.***

Nyulistiowati Suryanti, Sigid Suseno, dan Muhamad

Abstrak

Nama orang terkenal telah banyak digunakan sebagai nama domain internet oleh pihak lain secara tanpa izin. Penggunaan tersebut dirasakan oleh beberapa orang terkenal sebagai perbuatan yang merugikan haknya, sehingga secara administratif telah banyak orang terkenal yang dimenangkan gugatan kepemilikan nama domainnya oleh WIPO *Mediation and Arbitration Center*. Penelitian ini mengkaji kualifikasi hukum dari *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal berdasarkan UU ITE, UU Merek dan perbandingannya dengan regulasi dan praktik di Amerika Serikat. Sikap hakim Indonesia dalam menghadapi kasus *cybersquatting* terhadap orang terkenal juga hendak dikaji.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mendasarkan pengkajian *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal berdasarkan UU ITE dan UU Merek. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan menggambarkan serta menganalisis praktik *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal berdasarkan regulasi terkait. Metode perbandingan hukum dan futuristik juga digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menelaah praktik dan regulasi di Amerika Serikat sebagai bahan penyusunan regulasi di Indonesia. Data dianalisis secara yuridis kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dikaji

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain secara tanpa izin telah dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU ITE serta dapat dilakukan gugatan ganti rugi perdata berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU ITE, namun UU Merek sama sekali belum mencakup perbuatan hukum penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain internet, sehingga belum harmonis dan sejalan dengan UU ITE serta TCPA. Hakim Indonesia dalam menyelesaikan sengketa penggunaan nama orang terkenal oleh pihak lain tanpa ijin sebagai nama domain sebaiknya tetap menerima dan memeriksa sengketa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan melakukan penafsiran hukum, berupa penafsiran gramatikal dan teleologis/sosiologis terhadap beberapa ketentuan UU Merek yang terkait dengan *cybersquatting*, selama hasil revisi UU Merek belum selesai.

Kata Kunci: Harmonisasi, nama orang terkenal, nama domain, *cybersquatting*, penafsiran hukum.

Abstract

Names of famous people have been widely used as an Internet domain name by another party without permission. Many famous people who won a lawsuit ownership of the domain name by the WIPO Mediation and Arbitration Center. This research are to review qualifications of cybersquatting of famous person's name on the ITE Law, Trademark Law and the comparison with the regulations and practices in the United States. Indonesian judges attitude in the face of cybersquatting case against famous people also want to study.

Method approach used in this study is a normative juridical basing research on the names of famous people cybersquatting based on UU ITE and Trademark Law. Specifications descriptive analytical study, by describing and analyzing cybersquatting practices based on the name of famous people associated regulations. Comparison method and a futuristic law is also used in this study, namely to study the practices and regulations in the United States as a regulatory organization in Indonesia. Data were analyzed using qualitative juridical derive conclusions on the problems studied

The results showed that the use of the famous name as the domain name without the permission has been qualify as an act against the law, in violation of the provisions of Article 23 paragraph (2) UU ITE as well as possible civil damages lawsuit under Article 38 paragraph (1) UU ITE, but the Law of Trademarks absolutely no legal action include the use of the names of famous people as internet domain name, so it was not in harmony and in line with UU ITE and TCPA. Indonesian judges in resolving disputes known by the name of others without permission as domain names should continue to receive and examine the dispute based on the provisions of Article 5 and Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power, by doing penfsiran law, purporting grammatical interpretation and teleologis / sociological against several provisions of the Law of Trademarks associated with cybersquatting, for the revision of the Law on Trademarks pending.

Keywords: Harmonization, famous people's names, domain names, cybersquatting, interpretation of the law.

A. Pendahuluan

Nama orang terkenal mengandung makna tertentu tentang reputasi pribadi orang terkenal tersebut. Nama orang terkenal juga memiliki daya tarik yang kuat dan besar bagi pihak lain atau masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan orang terkenal tersebut. Dalam hukum merek, orang terkenal juga mendapatkan perlindungan dari penggunaan dan/atau pendaftaran namanya sebagai merek yang dilakukan pihak lain secara tanpa ijin orang terkenal tersebut.

Dalam internet, salah satu bentuk penggunaan nama orang terkenal adalah sebagai nama domain. Penggunaan nama domain sebagai sarana perdagangan secara elektronik (*electronic commerce*) menjadi salah satu strategi bisnis era millenium yang paling jitu mengingat kemampuannya dalam promosi dan distribusi produk dapat menjangkau ke

seluruh pelosok dunia dalam waktu yang sangat singkat. Pelanggaran kepemilikan nama domain akan mengakibatkan kerugian yang serius dalam aktivitas bisnis.

Berdasarkan data dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), jumlah pengguna nama domain di Indonesia per Desember 2012 adalah sebanyak 334.266 alamat. Jumlah itu terdiri dari domain lokal (menggunakan *country code Top Level Domain* - ccTLD .id) sebanyak 93.073 dan domain global (menggunakan *generic Top Level Domain* - gTLD) sebanyak 241.193, sebagaimana dapat digambarkan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Nama Domain yang Terdaftar di Indonesia Tahun 2012

TLD	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
.id	63.930	66.230	68.208	71.704	75.053	78.669	83.782	87.374	89.180	92.543	93.904	92.073
gTLD	210.594	213.773	217.578	220.728	223.286	226.086	229.001	232.577	233.173	236.898	239.379	241.193

Sumber: PANDI, <http://pandi.or.id/index.php/blog/2012/05/statistik-domain-id-2012>

Jadi, hanya sekira 27,8% yang menggunakan nama domain Indonesia, yang menggunakan akhiran kode Negara Indonesia (*country code top level domain-ccTLD .id*). Pertumbuhan total nama domain yang terdaftar di Indonesia pada Tahun 2012 adalah sebesar 21,4%.¹ Jumlah pengguna nama domain lokal diprediksi akan meningkat sebanyak 10% setiap tahunnya.² Perkembangan ini berpotensi diikuti dengan perkembangan sengketa kepemilikan nama domain di Indonesia.

Ruang lingkup yang diatur dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (selanjutnya disebut UDRP) sebagai instrumen hukum terkait kepemilikan nama domain sangatlah terbatas pada upaya pemindahan, perubahan atau penghapusan nama domain. Adanya fakta bahwa ada kerugian ekonomis akibat penggunaan merek sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak, membuat para pemilik merek yang haknya

¹ <http://pandi.or.id/index.php/blog/2012/05/statistik-domain-id-2012>, didownload tanggal 18 Februari 2013, Pukul 07.00 wib.

² <http://www.300ribu.com/domain-internet-lokal-diperkirakan-tumbuh-15>, didownload tanggal 10 November 2011

dilanggar mencoba mencari dasar hukum untuk melakukan gugatan ganti rugi perdata.³ Hal ini setidaknya didasarkan pada pemikiran hilangnya potensi keuntungan dari kontrak atau transaksi yang seharusnya terjadi, kerugian karena rusaknya reputasi akibat web site yang menyesatkan konsumen, dan lain-lain.

Kasus penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain sudah banyak terjadi, misalnya kasus *juliaroberts.com* dan *Steviewonder.com*. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi orang terkenal berupa karena menjadi tidak dapat menggunakan mereknya sebagai nama domain dalam melakukan aktivitas di dunia maya (*cyberspace*), apalagi jika bisnisnya juga dijalankan melalui *e-commerce*. Hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh, potensi keuntungan, bahkan rusaknya reputasi. Dengan kata lain, orang terkenal tersebut menjadi kehilangan hak eksklusif dan kesempatan dalam berbisnis di internet, padahal internet dengan *e-commerce* juga dapat menjadi tempat untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.

Lahirnya kasus-kasus penggunaan nama orang terkenal secara tidak sah sebagai nama domain di internet menjadi salah satu tantangan baru bagi dunia hukum, terutama hukum merek yang merupakan bagian dari hukum Hak Kepemilikan Intelektual. Meskipun penggunaan nama domain di internet merupakan bentuk baru dari aktivitas *cyberspace*, namun demikian kepastian hukum terhadap perlindungan merek terdaftar haruslah ditegakkan.

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) memberikan dasar hukum bagi pemilik merek untuk melakukan gugatan perdata terhadap *cybersquatter* dan *typosquatter*. Namun demikian, ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa gugatan perdata dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menyebabkan perlunya pengkajian terhadap UU Merek kembali sebagai pelengkap gugatan ganti rugi mengingat *cybersquatter* dan *typosquatter* sangat terkait dengan merek.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat melalui *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999*, pelanggaran nama domain dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran merek. Berdasarkan *Act* ini, orang terkenal dilindungi dari penggunaannya sebagai nama domain oleh pihak lain yang tidak berhak, dengan

³ Di Indonesia, PT. Mustika Ratu tetap mencari keadilan yang diinginkan terhadap Tjandra Soegiono selaku Direktur Teknologi Informasi dan Pemasaran PT. Martina Berto, meskipun nama domain telah dipindahkan oleh NSI berdasarkan permintaan Tjandra Soegiono sebagai hasil negosiasi atau perdamaian sebagaimana dimaksud Paragraf 3 huruf a UDRP

memberikan dasar gugatan ganti rugi berikut besaran jumlah ganti rugi yang dapat diperoleh pemilik merek dari gugatan tersebut.

Masalah yang hendak dikaji secara umum adalah persoalan tentang keberlakuan rezim hukum merek (sebagai rezim hukum dunia nyata) dalam mengatur penggunaan nama domain di internet (dunia maya, *cyberspace*). Secara spesifik beberapa permasalahan yang dicoba untuk ditelaah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain berdasarkan UU ITE, UU Merek, dan *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999*?
2. Bagaimanakah sebaiknya sikap hakim Indonesia dalam menyelesaikan sengketa penggunaan nama orang terkenal oleh pihak lain tanpa ijin sebagai nama domain?

B. Bahan dan Metode

Bahan-bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah UU ITE, UU Merek, Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Pengertian merek menurut Pasal 1 Angka 1 UU Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu merek harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu: *pertama*, erupakan tanda; *kedua* memiliki daya pembeda; dan *ketiga*, digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Selanjutnya dalam Pasal 4 UU Merek dinyatakan :

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Berdasarkan pasal ini, pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat untuk meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menyesatkan konsumen.

Pasal yang paling penting bagi perlindungan merek adalah Pasal 6 UU Merek. Ayat (3) huruf a pasal tersebut menyatakan bahwa, “Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang

terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.”

Sebagai wujud penegakan hukum merek, dalam UU Merek diberikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek yang merasa hak atas mereknya dilanggar. Pasal 76 ayat (1) menyatakan :

- “(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :
- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Ketentuan ini merupakan dasar yuridis dari pemegang hak merek untuk mengajukan gugatan secara perdata atau gugatan ganti kerugian terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak merek. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak merek apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pemilik hak merek. Pemilik hak atas merek dan / atau penerima lisensi merek dapat mengajukan gugatan perdatanya kepada Pengadilan Niaga.⁴

Selain melalui Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa merek juga dapat ditempuh dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif maupun arbitrase. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 84 UU Merek, yang menyatakan bahwa :

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Nama domain (*domain name*) dalam terminologi yuridis dapat diartikan sebagai jati diri yang digunakan sebagai identitas seseorang, perusahaan, atau badan hukum lainnya agar dapat berkomunikasi di *cyberspace*. Nama domain ini bisa merupakan nama perseorangan, nama perusahaan, atau bahkan nama produk tertentu.⁵

Menurut *US Department of Commerce*, nama domain adalah nama yang paling mudah diingat untuk komputer yang terhubung dalam internet (sebagai contoh www.ecommerce.gov). Nama ini terhubung dengan nomor IP yang unik, yang digunakan untuk menunjukkan alamat komputer tersebut dalam internet. Sistem penamaan nama

⁴ Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 UU Merek.

⁵ Mieke Komar Kantaatmadja et.al, *Cyberlaw - Suatu Pengantar*. Jakarta, ELIPS II. 2002, hlm 110.

domain mengartikan nama internet tersebut menjadi nomor IP yang diperlukan untuk bertukar informasi dalam jaringan internet tersebut.⁶

Pasal 1 angka 20 UU ITE juga diberikan definisi mengenai nama domain, yaitu:

“Nama domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”

Dalam sistem pendaftaran nama domain, seseorang berhak untuk mendaftarkan sebuah nama domain tanpa ada pemeriksaan substantif oleh *registrar*, seperti yang dikenal dalam hukum merek. Perbedaan satu karakter saja dalam suatu nama domain yang akan didaftarkan, telah memenuhi syarat bahwa suatu nama domain haruslah unik. Hal inilah yang menimbulkan pelanggaran nama domain, tidak hanya dalam bentuk penggunaan merek terdaftar sebagai nama domain oleh orang yang tidak berhak, atau penggunaan nama orang terkenal, tetapi juga nama domain plesetan (*typosite / typosquatting*).

Perbuatan mendaftarkan *domain name* dari nama-nama perusahaan maupun produk terkenal milik pihak lain tanpa izin dengan tujuan untuk menjual kembali *domain name* tersebut, dinamakan *cybersquatting*. Orang yang melakukan tindakan *cybersquatting* disebut *cybersquatters*.⁷

Banyaknya kasus-kasus pelanggaran merek yang digunakan sebagai nama domain sejak tahun 1995 di Amerika Serikat membuat pemilik merek dihadapkan pada kesulitan dalam melindungi merek mereka dari penggunaan oleh pihak lain tanpa hak sebagai nama domain. Pemilik merek umumnya dikalahkan dalam gugatan kepemilikan nama domain tersebut, dengan alasan bahwa nama domain dilindungi dengan prinsip “*first come, first serve*”. Alasan lain adalah bahwa nama domain yang didaftarkan adalah berbeda dengan merek meskipun hanya berbeda satu karakter saja, karena nama domain harus bersifat unik. Keterkaitan antara produk, baik barang maupun jasa, juga dipersyaratkan sebagai alasan gugatan. Sejak efektifnya UDRP, baik *policy* maupun *rules*, kenyataan menjadi

⁶ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hlm. 147-148. US Department of Commerce menyatakan, “*The familiar and easy to remember names for internet computer (e.g., www.ecommerce.gov). They map to unique Internet Protocol (IP) numbers (e.g., 98.37.241.30) that serve to routing address on the internet. The domain name system (DNS) translates internet names into the IP numbers needed for transmission of information across the network.*”

⁷ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual - Intellectual Property Rights*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2003, hlm 529

berubah karena kemudian pemilik merek banyak yang mendapatkan keadilan dengan dikalahkannya pihak yang mendaftarkan merek mereka sebagai nama domain tanpa hak.⁸

Pemerintah AS melakukan revisi atau amandemen terhadap regulasi bidang merek mereka. Dimulai sejak tahun 1998, amandemen terhadap *Trademark Act of 1946* atau juga dikenal dengan nama *Lanham Act* mulai dilakukan. Akhirnya pada tanggal 29 November 1999 Presiden William Jefferson Clinton menandatangani paket amandemen UU Reformasi HKI dan Komunikasi tahun 1999. Bab III UU Reformasi tersebut berjudul "*Trademark Cyberpiracy Prevention*".⁹

Trademark Cyberpiracy Prevention Act atau *Anti Cybersquatting Consumer Protection Act, 1999*, bertujuan melindungi konsumen dan mendorong perdagangan secara elektronik¹⁰, dengan melindungi merek yang digunakan secara online sebagai nama domain.¹¹ Beberapa hal baru yang diatur dalam *Trademark Cyberpiracy Prevention* antara lain adalah :

1. Perluasan bentuk pelanggaran merek oleh nama domain, yang tidak hanya harus sama persis, tetapi juga mencakup bentuk derivatif dari merek yang dapat menimbulkan kebingungan atau penyesatan;¹²
2. Perlindungan terhadap merek biasa yang tidak harus disyaratkan untuk barang atau jasa sejenis;¹³
3. Faktor penentu ada atau tidaknya itikad buruk yang ditambahkan menjadi 9 (sembilan) faktor;¹⁴
4. Kewenangan Pengadilan untuk memerintahkan pembatalan atau penghapusan atau pemindahan nama domain kepada pemilik merek;¹⁵
5. Kesempatan pemilik merek untuk menggugat pada pengadilan tempat kedudukan *registrar* atau otoritas lainnya yang terkait dengan pendaftaran nama domain.¹⁶

⁸ http://www.ipconstituency.org/HTML/cyberpiracy_paper.htm, *IPC Synopsis Paper on Trademark Cyberpiracy Prevention Act, Executive Summary of The Legislation*, di download pada tanggal 1 Januari 2008 pukul 05.00 wib.

⁹ Bab ini menambahkan pasal baru yaitu Pasal 43 (d) pada US Trademark Act 1946, 15 USC § 1125 (d). UU ini secara otomatis juga merevisi Pasal 32 dan 45 Trademark Act, 15 USC § 1114 dan § 1127.

¹⁰ <http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s106-1255>, didownload tanggal 1 Januari 2008 pukul 05.15 wib

¹¹ James C. Donnelly, Jr., *op.cit.*, <http://www.modl.com/images/library/98.html>

¹² Section 3002 (a) (d) (1) (A) dan Section 3002 (b) (1) (A)

¹³ *Ibid*

¹⁴ Section 3002 (a) (d) (1) (B)

¹⁵ Section 3002 (a) (d) (1) (C)

¹⁶ Section 3002 (a) (d) (2) (A)

person's consent, with the specific intent to profit from such name by selling the domain name for financial gain to that person or any third party, shall be liable in a civil action by such person."

Maksud ketentuan ini adalah bahwa setiap orang yang mendaftarkan suatu nama domain yang merupakan atau mirip dengan nama orang terkenal tanpa ijin, dengan maksud memperoleh keuntungan ekonomi dari nama orang terkenal tersebut dengan cara menjualnya kepada orang terkenal tersebut atau kepada pihak ketiga, harus bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dari orang terkenal tersebut.

Itikad buruk terkait penggunaan nama orang terkenal sebagaimana dimaksud dalam **15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (A) (i)** harus dibuktikan berdasarkan terpenuhinya faktor-faktor yang ditetapkan dalam **15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (B) (i)** yaitu ; "Nama lengkap orang terkenal atau nama sebutan lain yang diketahui secara umum merupakan nama untuk orang terkenal tersebut"

Kewenangan pengadilan yang memeriksa dan memutus gugatan ganti rugi perdata atas pelanggaran merek yang digunakan sebagai nama domain untuk memerintahkan pemindahan atau pembatalan nama domain kepada *registrar* diatur dalam **15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (C)**.¹⁹ Kewenangan ini sejalan dengan yang diatur dalam Paragraf 3 huruf b UDRP yang menyatakan bahwa, "*We will cancel, transfer or otherwise make changes to domain name registrations under the following circumstances: (b) our receipt of an order from a court or arbitral tribunal, in each case of competent jurisdiction, requiring such action.*"

¹⁷ Section 3003 (b) (d)

¹⁸ Section 3004 (D) (i) (1)

¹⁹ Selengkapnya diatur bahwa, "*In any civil action involving the registration, trafficking, or use of a domain name under this paragraph, a court may order the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark*"

15 U.S.C. § 1125 (d) (2) (A) memberikan kesempatan kepada pemilik merek yang tidak mengetahui keberadaan pendaftar nama domain yang melanggar hak merek mereka, untuk mengajukan gugatan "in rem" yang dapat diajukan di pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan *registrar* atau otoritas lainnya yang terkait dengan pendaftaran nama domain berada.²⁰

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 menjelaskan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan inilah yang dinamakan penemuan hukum.²¹

Dalam rangka menemukan hukum ini, isi ketentuan Pasal 10 ayat (1) ini hendaknya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ia seharusnya dapat mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.²²

²⁰ Selengkapnya diatur bahwa, "The owner of a mark may file an in rem civil action against a domain name in the judicial district in which the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located if:

- (i) the domain name violates any right of the owner of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or protected under subsection (a) or (c); and
- (ii) the court finds that the owner
 - (I) is not able to obtain in personam jurisdiction over a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1); or
 - (II) through due diligence was not able to find a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1) by
 - (aa) sending a notice of the alleged violation and intent to proceed under this paragraph to the registrant of the domain name at the postal and e-mail address provided by the registrant to the registrar; and
 - (bb) publishing notice of the action as the court may direct promptly after filing the action."

²¹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konsytruksi Hukum*, Bandung, Alumni. 2000, hlm.6-7.

²² *Ibid*, hlm. 7.

Ketentuan yang mengatur tentang nama domain terdapat dalam Bab VI tentang Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi, dalam Pasal 23 UU ITE yang menyatakan bahwa:²³

- “(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) 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.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.”

Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU ITE dinyatakan bahwa nama domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam nama domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Penjelasan ayat (2) menyatakan bahwa 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.

Penggunaan nama domain secara tanpa hak sebagaimana diatur dalam ayat (3) dijelaskan sebagai 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.

Ketentuan yang terkait dengan Pasal 23 tersebut adalah Pasal 38 ayat (1) UU ITE yang memberikan dasar hukum untuk melakukan gugatan ganti rugi perdata terhadap

²³ Penjelasan Pasal 23 UU ITE selengkapnya menyatakan:
 Ayat (1): Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara Negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.
 Ayat (2): 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.
 Ayat (3): Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah 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.

pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.²⁴

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini dilakukan pengkajian terhadap UDRP, UU ITE, dan UU Merek, serta *Anti Cybersquatting Consumer Protection Act, 1999 of USA (Trademark Cyberpiracy Prevention Act)*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan fakta-fakta penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain yang melanggar hak orang terkenal tersebut, serta menganalisis ketentuan UU ITE dan UU Merek yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum gugatan ganti rugi. Tahap penelitian ini meliputi penelitian dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional sebagaimana tersebut dalam metode pendekatan, dan bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia dan berbagai artikel di media cetak dan elektronik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data dan studi kepustakaan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dikaji.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kualifikasi Hukum Penggunaan Nama Orang Terkenal sebagai Nama Domain Berdasarkan UU ITE, UU Merek, dan *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999*.

Berdasarkan frase terakhir dari ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU ITE, yang mensyaratkan kepemilikan nama domain dengan tidak melanggar “hak orang lain”, maka

²⁴ Selengkapnya Pasal 38 UU ITE menyatakan:

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

pada prinsipnya penggunaan nama orang terkenal oleh pihak lain tanpa izin sebagai nama domain (*cybersquatting*) tersebut dilarang, dan telah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi, Pasal 38 ayat (1) UU ITE selanjutnya memberikan hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata kepada *cybersquatter* yang melakukan *cybersquatting* terhadap orang terkenal tersebut.

Berdasarkan kedua ketentuan dalam UU ITE tersebut, dapat dipahami bahwa nama orang terkenal merupakan salah satu bentuk “hak orang lain” yang dilindungi dari praktik *cybersquatting* di Indonesia. Lebih lanjut hal ini ditegaskan dalam penjelasan Ps, 23 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa 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.

Ketentuan UU ITE terkait nama domain memberikan perlindungan yang lebih luas dari pada yang diatur dalam UDRP, yang lebih mensyaratkan terlanggarnya hak merek dalam *cybersquatting*. Dengan perkataan lain, dalam UU ITE kualifikasi *cybersquatting* tidak harus dan tidak hanya apabila terlanggarnya hak merek, melainkan dapat pula terjadi apabila yang dilanggar adalah nama orang terkenal.

Pengaturan dalam UU ITE tersebut sejalan dengan perkembangan hukum merek yang terjadi di Amerika Serikat. Regulasi dan kasus-kasus di Amerika dijadikan bahan perbandingan mengingat disanalah asal mula lahirnya praktik *cybersquatting* dan hingga saat ini regulasi yang spesifik mengatur masalah *cybersquatting* hanya ada di Amerika. Michael Bogdan menyatakan bahwa evaluasi komparatif terhadap berbagai solusi yang berbeda-beda di berbagai Negara terkait isu yang sama atau serupa, akan sangat bermanfaat untuk pembuatan *draft* legislasi atau pekerjaan *de lege ferenda* yang lainnya.²⁵

Terkait dengan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak, diatur dalam **15 U.S.C. § 1129 (1) (A) tentang *Cyberpiracy Protections for Individuals***. Lipton menyatakan bahwa, seseorang mendaftarkan satu atau lebih nama domain yang mengandung nama individu pribadi bermaksud jika tidak untuk mendapatkan uang dari pihak-pihak terkait karena adanya pentransferan domain atau mungkin mendapatkan uang dengan menawarkan jasa menjalankan situs dengan nama tersebut. Perbuatan pertama merupakan motif ekonomi dengan menjualnya seperti

²⁵ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Srie Widiowatie, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 9.

dalam tindakan *cybersquatting*, tapi tidak diatur dalam hukum merek karena sifatnya yang privat, tidak untuk perdagangan maka dari itu penggunaan nama yang tidak komersil bukan merek. Hal ini diatur dalam US Lanham Act 1129 (1) (A) yang tidak mensyaratkan suatu merek nama pribadi sebagai tindakan *cybersquatting*.²⁶ Dengan demikian, penggunaan nama orang pribadi sebagai nama domain oleh pihak lain tanpa izin, dengan maksud khusus untuk memperoleh keuntungan finansial dari peralihan nama domain tersebut, telah diklasifikasikan atau dikualifikasikan sebagai suatu *cybersquatting* di Amerika Serikat.

Perbuatan kedua mungkin merupakan *cybersquatting*, tapi mungkin juga tidak tergantung apakah pendaftar telah mempersiapkan untuk melepas nama dari pihak terkait tanpa mendapatkan keuntungan jika pihak terkait tidak ingin memberikan pelayanan situs. Jika pendaftar hanya memegang nama tersebut dengan berharap pada penjualan pelayanan situs dan siap untuk menyerahkannya jika pihak terkait tidak setuju maka ini tidak termasuk *cybersquatting*. Namun, jika pendaftar menghendaki keuntungan dari pentransferan nama maka hal ini merupakan *cybersquatting* yang tercantum dalam Lanham Act 1129 (1)(A).²⁷

Lebih lanjut, Lipton menyatakan bahwa, ACPA diberlakukan pada tahun 1999 untuk membahas beberapa perhatian khusus dari para pemegang merek yang berhubungan dengan *cybersquatting*. ACPA fokus dalam perlindungan merek di dunia maya walaupun tidak membuat ketentuan khusus untuk nama pribadi, aturan yang sampai saat ini ada hanya dalam konteks internet. ACPA menambahkan dua ketentuan baru dalam Lanham Act, salah satunya mengatur pencegahan *cybersquatting* terhadap merek dan satunya lagi mengatur pencegahan *cybersquatting* terhadap nama pribadi. Keduanya melarang pendaftaran nama domain dengan iktikad tidak baik dalam rangka mendapatkan keuntungan dimana tidak ada tindakan pengesahan untuk tujuan menggunakan namanya. Ketentuan yang berfokus pada merek terbatas untuk digunakan pemegang nama pribadi karena banyak nama pribadi yang tidak akan menjadi merek. Namun, ketentuan nama pribadi dalam 1129(1)(A) disediakan untuk pihak-pihak yang peduli dengan tindakan *cybersquatter* yang mendaftarkan nama mereka sebagai nama domain. Ketentuan ini harus menyediakan kenyamanan bagi yang peduli untuk

²⁶ Lipton, Jacqueline D., *Celebrity in Cyberspace: A Personality Rights Paradigm for Personal Domain Name Disputes*. Washington and Lee Law Review, Forthcoming. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1124596>

²⁷ *Ibid.*

membayar lebih dalam rangka mendapatkan nama yang menjadi hak mereka. Menariknya, ketentuan tersebut tidak banyak digunakan dalam praktiknya, khususnya jika dibandingkan dengan UDRP. Mungkin ini karena UDRP lebih murah dan cepat walaupun ini dijadikan alasan dari adanya suatu merek.²⁸

Khusus untuk orang terkenal, penggunaan namanya atau nama samarannya secara tanpa izin sebagai nama domain, merupakan suatu indikator untuk membuktikan ada tidaknya itikad buruk sebagaimana dimaksud dalam **15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (A) (i)**. Berdasarkan unsur kedua dari bentuk-bentuk itikad buruk, jelas bahwa penggunaan nama orang terkenal atau nama samaran orang terkenal tersebut dilindungi dari *cybersquatting*.

Sengketa nama domain Julia Roberts diputuskan oleh WIPO Arbitration and Mediation Centre. Para pihak yang terlibat adalah **Julia Fiona Roberts** selaku penggugat dan **Russel Boyd** selaku tergugat. Panel memberikan keputusan bahwa nama domain <juliaroberts.com> memiliki persamaan dengan keseluruhannya dengan nama Penggugat. Tergugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain tersebut. Tergugat mendaftarkan dan menggunakan nama domain tersebut dengan itikad tidak baik. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4(i) *UDRP Policy* dan Pasal 15 *UDRP Rules*, Panel memutuskan bahwa nama domain <juliaroberts.com> ditransfer ke Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan hakim, unsur pertama dalam *cybersquatting* berupa **“kemiripan yang membingungkan dengan merek”**, tidak harus diartikan secara tekstual, melainkan kontekstual, yaitu berupa disalahgunakannya reputasi dari orang terkenal sehingga mampu menarik perhatian masyarakat untuk mengakses nama domain tersebut. Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut juga mengenyampingkan keharusan bahwa sebelumnya harus ada hak merek yang dilanggar. Hakim memperluas penafsiran ketentuan Pasal 1129 ACPA dengan mengartikan bahwa hak pribadi juga termasuk dalam cakupan hak yang dilanggar dalam *cybersquatting*.

Dalam kasus sengketa nama domain Tom Cruise yang juga diputuskan oleh WIPO Arbitration and Mediation Centre, nama orang terkenal kembali dimenangkan atas *cybersquatter*. Tom Cruise menggugat Alberta Hot Rods. Nama domain yang dipermasalahkan <tomcruise.com>. yang terdaftar di CORE Internet Council. Berdasarkan Pasal 4(i) *UDRP Policy* dan Pasal 15 *UDRP Rules* Panel memerintahkan nama domain <tomcruise.com> ditransfer kepada Penggugat.

²⁸ *Ibid.*

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di Amerika Serikat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam gugatan *cybersquatting*, diterima perlindungan hukum terhadap hak-hak personalitas berupa hak publisitas dan nama pribadi. **Hak publisitas diartikan sebagai hak seseorang untuk mengontrol penggunaan komersil dari namanya, persamaan, tanda, atau karakteristik pribadi lainnya.** Hal ini berasal dari hak privasi. Hak personalitas, mencakup selebriti, politikus, publik figure, dan individu pribadi untuk, menyediakan perbaikan terhadap penggunaan tidak sah dari citra mereka. Walaupun pada umumnya dikaitkan sebagai gugatan ekonomi yang melindungi dari kerugian komersil berdasarkan hak properti dari identitas pribadi, hal ini juga diakui memiliki unsur moral. Manfaat lain dari rancangan hak publisitas adalah pengadilan telah terikat untuk menyeimbangkan antara hak-hak personalitas dengan berbagai konteks dari First Amendment.²⁹

Dengan mengambil contoh dari dua tindakan yang berpotensi menimbulkan gugatan domain nama yaitu pertama *cybersquatting*, yaitu situasi dimana pendaftar telah mendaftarkan atau menggunakan nama domain yang berhubungan dengan nama pribadi penggugat dan bermaksud menjualnya untuk mendapatkan keuntungan, dan kedua keadaan dimana pendaftar tidak menjual nama domainnya, tapi bermaksud menggunakannya untuk tujuan komersil atau hanya berkomentar.³⁰

Pada tindakan pertama yaitu *cybersquatting*, rancangan hak-hak personalitas berkembang dalam beberapa cara di UDRP. Perkembangan ini tidak membutuhkan penggugat untuk membuktikan kepentingan merek dari namanya sehingga dapat digunakan oleh selebriti terkenal, politikus, publik figure, dan individu pribadi. Hal ini jelas mencakup tindakan *cybersquatting* karena mencegah penggunaan nama orang lain atau persamaan untuk tujuan mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Dengan demikian, ini mencakup semua tindakan *cybersquatting* yang melibatkan nama pribadi tanpa menghiraukan dari bermerek tidaknya suatu nama.³¹

Lipton juga menegaskan bahwa gugatan hak publisitas tidak membutuhkan penggugat untuk membuktikan adanya merek di nama mereka atau persamaannya. Hal ini jelas keuntungan bagi penggugat yang menggunakan UDRP. Namun, syarat penggunaan komersil dapat menjadi masalah sama halnya dengan dalam tindakan

²⁹ Lipton, Jacqueline D., *op.cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

berdasarkan merek. Jika pandangannya adalah semua tindakan internet adalah komersil berdasarkan sifat internet itu sendiri maka persyaratan penggunaan komersil secara otomatis terpenuhi. Jika tidak, maka penggunaan komersil dalam suatu situs dapat terpenuhi hanya jika pendaftar mengiklankannya atau menjual barang atau jasa di situs tersebut. Situs ekspresif bahkan untuk <name.com> harus tetap dilindungi jika tidak ada perbuatan curang atau komersil yang tidak sah yang didapat dari citra orang lain.³²

Dalam kajiannya sebagai perbuatan melawan hukum (selanjutnya ditulis PMH), *cybersquatting* merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesengajaan³³, karena sengaja dan tanpa hak menggunakan merek orang lain yang sudah terdaftar, dan dengan sengaja mendaftarkannya untuk memperoleh keuntungan komersial. *Cybersquatting* juga merupakan PMH yang perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain yang ditujukan terhadap hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*)³⁴.

Cybersquatting telah memenuhi memenuhi unsur-unsur PMH, karena:

1. *Cybersquatter* telah melakukan suatu perbuatan, yaitu dengan mendaftarkan merek sebagai nama domain, sehingga unsur “perbuatan” telah terpenuhi.
2. *Cybersquatter* telah melanggar hak eksklusif pemilik merek yang sah yang dilindungi oleh UU Merek, atau setidaknya perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga unsur “melawan hukum” telah terpenuhi.
3. *Cybersquatter* melakukan kesalahan dengan mendaftarkan merek sebagai nama domain secara tanpa ijin pemilik merek atau bahkan dengan sengaja membuat *typosquatting* dari merek terdaftar dengan maksud memanfaatkan kesalahan pengetikan pengguna internet yang dimiripkan dengan merek.
4. *Cybersquatter* telah menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar antara lain berupa hilangnya kesempatan untuk memiliki “toko virtual” di internet, hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari transaksi melalui nama domain tersebut, rusaknya nama baik atau reputasi merek terdaftar dan terkenal, dan sebagainya.
5. Perbuatan *cybersquatter* jelas menyebabkan pemilik merek menjadi tidak dapat mendaftarkan dan menggunakan nama domain yang sama dengan mereknya, karena

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm.3

³⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

nama domain harus unik, tidak boleh sama persis dengan nama domain yang sudah terdaftar lebih dahulu.

Menurut Jacquelin D. Lipton, nama pribadi patut mendapatkan perlindungan hukum di dunia maya yang **harus sesuai dengan aturan hukum tertulis sehingga adanya kepastian hukum, bukan hanya menggunakan penafsiran-penafsiran dari hukum merek dagang.**³⁵

Sejumlah kasus nama domain melibatkan selebriti mencoba untuk mengambil nama domain yang menggunakan seluruh atau sebagian dari nama mereka. Dalam kasus *Julia Roberts v Russell Boyd* panel Arbitrase WIPO memutuskan bahwa pendaftaran itu dengan **itikad buruk**. Bukti itu dinyatakan bahwa Termohon **telah mendaftarkan nama domain dari selebriti lain dan melelang nama domain** tersebut pada situs *eBay*. Dalam kasus *Kevin Spacey v John Zuccarini* meskipun sebenarnya nama domain adalah serupa, tetapi tidak identik dengan selebriti (yaitu; 'kevinspacey.com'), namun Panelis WIPO tetap menyatakan Zuccarini bersalah dan memerintahkan pengalihan nama domain tersebut kepada Kevin.³⁶

Selanjutnya perlu dirumuskan dengan tegas bahwa orang terkenal dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang **menggunakan namanya atau nama samarannya sebagai nama domain internet**. Hal ini akan secara jelas dan tegas memberikan *legal standing* atau *ius standi* kepada orang terkenal untuk menggugat *cybersquatter*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1129 TCPA Amerika Serikat. Dengan rumusan yang jelas tersebut, maka rumusan dalam Pasal 38 ayat (1) UU ITE menjadi dapat diharmoniskan dengan UU Merek, sehingga maksud pengaturan dalam UU ITE dapat secara nyata dirumuskan oleh UU Merek.

Menurut Lipton, beberapa alasan mengapa terhadap *cybersquatter* nama orang terkenal dapat digugat ganti rugi adalah bahwa, selebriti juga ingin mengontrol domain namanya untuk menghindari tindakan memperkaya diri secara tidak adil. Dengan kata lain, selebriti yang tidak ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dari penggunaan nama domain, namun berharap tidak ada pihak lain yang mengambil untung dari nama mereka.³⁷ Lebih lanjut dinyatakan Lipton bahwa, hak selebriti dalam <name.com> merupakan perluasan untuk menghindari pihak lain menggunakan nama mereka untuk

³⁵ Jacquelin d. Lipton, *op.cit.*

³⁶ WIPO, *Intellectual Property on The Internet*, WIPO National Seminar on Intellectual Property, WIPO-Cairo University, Arab Republic of Egypt, Cairo, February 17-19, 2003, hlm.15, WIPO/IP/CAI/1/03/9.A.

³⁷ Jacquelin d. Lipton, *op.cit.*

tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dari penggunaan internet yang sebenarnya mencari situs remis dari selebriti tersebut. Hal ini disebabkan penggunaan hak publisitas untuk kasus <name.com> dimana pendaftar menggunakan nama domain tidak sah untuk penggunaan komersil.

Situasi memperkaya diri secara tidak adil dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama saat pendaftar nama domain sendiri tidak menggunakan atau bertujuan menggunakan, namanya. Ini merupakan *cybersquatting* terhadap nama domain. Kategori lainnya saat pendaftar bermaksud memperoleh keuntungan komersil bagi dirinya sendiri dengan jalan menggunakan nama domain yang tidak sah. Pendaftar nama domain telah menggunakan nama domain <name.com> untuk situs dengan menjual iklan yang tidak berhubungan dengan selebriti. Dengan kata lain, pendaftar menggunakan nama selebriti untuk mengiklankan situs yang tidak berkaitan dengan selebriti.

Suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana merek apabila telah memenuhi unsur tindak pidana merek dimaksud. Berdasarkan rumusan perbuatan dalam Pasal 90-93, perbuatan penggunaan merek baru dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana jika merek dimaksud dikaitkan dengan produk. Hal ini berarti penggunaan merek tersebut harus dilakukan dengan cara menempelkan merek pada produk yang sejenis dengan produk pemilik merek yang berhak. Merek harus digunakan secara langsung pada produk palsu yang diproduksi atau diperdagangkan.³⁸

2. Sikap Hakim Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Penggunaan Nama Orang Terkenal oleh Pihak Lain Tanpa Ijin sebagai Nama Domain

Di Indonesia, gugatan ganti rugi perdata terhadap warga negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar³⁹ sebagai nama domain secara tanpa hak dapat dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek). Hal ini dapat dilakukan dengan mendesak hakim untuk melakukan penemuan hukum

³⁸ Sigid Suseno dan Muhamad Amirulloh, *Penerapan Pidana Terhadap Cybersquatter Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Indonesia*, Laporan Penelitian DIPA FH Unpad, 2010, hlm. 50-52.

³⁹ Harus pula diperhatikan bahwa merek yang digunakan sebagai nama domain masih terdaftar dan jangka waktu perlindungannya masih efektif berlaku sehingga penggugat dapat membuktikan dengan mudah dengan sertifikat merek bahwa ia adalah pemilik merek yang sah yang lebih dahulu ada daripada nama domain. Lihat Pasal 28 UU Merek, yang sejalan dengan maksud Paragraf 4 huruf a angka (ii) UDRP dan Pasal 1125 (d) (1) (A) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999*.

(*rechtsvinding*) dengan cara melakukan penafsiran gramatikal dan teleologis atau sosiologis terhadap beberapa ketentuan dalam UU Merek, antara lain mengenai pengertian dan ruang lingkup merek, prinsip itikad baik, persamaan merek, dan gugatan ganti rugi perdata. sementara menunggu revisi UU Merek.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan inilah yang dinamakan penemuan hukum.⁴⁰

Dalam rangka menemukan hukum ini, isi ketentuan Pasal 10 ayat (1) ini hendaknya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Ketentuan ini dapat diartikan bahwa karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ia seharusnya dapat mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴¹

Jadi, tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan lain perkataan, apabila undang-undang tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.⁴²

Keberadaan dan pengakuan data elektronik dalam dunia perbankan selama ini harus disikapi sebagai suatu praktik atau hukum kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang perlu digali, dikaji dan dipertimbangkan oleh hakim dalam menghadapi kasus pelanggaran nama domain di Indonesia. Hal ini penting mengingat bahwa hukum kebiasaan dan praktik yang terjadi di masyarakat juga merupakan sumber hukum, selain

⁴⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni. 2000, hlm.6-7.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 7.

⁴² *Ibid*, hlm. 8.

undang-undang itu sendiri. Dengan demikian, keberadaan alat bukti elektronik termasuk nama domain, email, dan lain-lain haruslah diakui keabsahannya dan diterima sebagai alat bukti khususnya dalam penyelesaian gugatan perdata atas pelanggaran merek sebagai nama domain.⁴³

Penyelesaian kasus nama domain akan lebih efektif jika menggunakan pendekatan perdata mengingat bahwa para pihak akan menemukan keadilan secara proposional, karena pihak yang secara ekonomi dirugikan akan memperoleh ganti-rugi atas kerugian yang dideritanya, sementara pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum juga secara setimpal akan menjadi berkewajiban untuk memberikan ganti-rugi sebagai ganjaran atas perbuatannya itu.⁴⁴

Penggunaan UU Merek sebagai dasar gugatan ganti rugi perdata di Indonesia juga dapat dilakukan terhadap warga negara asing pelanggar merek WNI, dengan catatan bahwa pihak asing tersebut memiliki aset di Indonesia yang nantinya dapat dieksekusi untuk memenuhi tuntutan ganti rugi perdata. Hal ini sejalan dengan prinsip kompetensi dalam HPI yaitu *the principle of effectiveness*, yang mempertimbangkan keberadaan harta benda tergugat sebagai ukuran untuk mengajukan gugatan perdata.⁴⁵

Putusan hakim di Indonesia terhadap gugatan ganti rugi perdata dalam kasus pelanggaran merek sebagai nama domain yang dilakukan dengan melakukan penemuan hukum, pada akhirnya diharapkan dapat melahirkan kepastian hukum dalam masalah ini. Selama revisi UU Merek terkait pelanggaran merek sebagai nama domain belum dilakukan, putusan hakim yang demikian harus disikapi sebagai suatu yurisprudensi yang dapat menjadi sumber hukum bagi kasus-kasus serupa yang akan terjadi di Indonesia. Secara lebih luasnya, kondisi ini akan menciptakan iklim kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia di mata internasional, sehingga mampu menjadi pendorong perkembangan ekonomi nasional melalui kegiatan *e-commerce* yang memang sudah menjadi cara hidup baru masyarakat global pada era milenium ini.

D. Kesimpulan

1. Penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain secara tanpa izin telah dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, yang melanggar ketentuan

⁴³ Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa, "Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah."

⁴⁴ Mieke Komar Kantaatmadja et.al., *op.cit.*, hlm 112.

⁴⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law...op.cit.*, hlm. 21

Pasal 23 ayat (2) UU ITE serta dapat dilakukan gugatan ganti rugi perdata berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU ITE. Kualifikasi *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal sebagai perbuatan melawan hukum juga telah dilakukan oleh Amerika Serikat dalam Pasal 1129 *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA*, yang juga memberikan hak menggugat ganti rugi perdata, yang besarnya ditetapkan secara minimal-maksimal dalam Pasal 1117 (d) TCPA. UU Merek sama sekali belum mencakup perbuatan hukum penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain internet, sementara dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Merek telah melindungi nama orang terkenal dan/atau fotonya dari penggunaannya sebagai merek. UU Merek belum harmonis dan sejalan dengan UU ITE serta TCPA, dengan demikian UU Merek belum responsif dan mengakomodasi kepentingan bisnis di era teknologi informasi dan komunikasi.

2. Hakim Indonesia dalam menyelesaikan sengketa penggunaan nama orang terkenal oleh pihak lain tanpa ijin sebagai nama domain sebaiknya tetap menerima dan memeriksa sengketa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum, berupa penafsiran gramatikal dan teleologis/sosiologis terhadap beberapa ketentuan UU Merek yang terkait dengan *cybersquatting*. UU Merek dijadikan objek penafsiran, mengingat substansi objek yang diaturnya yaitu nama orang terkenal, telah diatur dalam UU Merek.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Agus Raharjo, *Cybercrime – Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Asril Sitompul, *Hukum Internet – Pengenalan Mengenai Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003
- Bogdan, Michael, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Srie Widiowatie, Bandung: Nusa Media, 2010
- Endeshaw, Assafa, *Internet and E-Commerce Law, With Focus on Asia-Pacific*, Prentice Hall, Singapore, 2001
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual - Intellectual Property Rights*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Imam Syahputra et.al, *Hukum Merek Baru Indonesia - Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktik*. Jakarta, Harvarindo. 1997

- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Mieke Komar Kantaatmadja et.al, *Cyberlaw - Suatu Pengantar*. Jakarta, ELIPS II. 2002
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Shinta Dewi, *Cyberlaw, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009
- Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1990
- Tim Lindsey et, al., *Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar*. Bandung, Alumni. 2002
- US Congress Senate Committee on Judiciary, *Cybersquatting and Consumer Protection: Ensuring Domain Name Integrity*, Washington: US Government Printing Office, 2000
- Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Penafsiran dan Konsytruksi Hukum*, , Bandung, Alumni. 2000

Peraturan Perundang-undangan :

- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, 1994
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*)
- Uncitral, 1996, *Model Law on E-commerce*, General Assembly Resolution 51/162 of 16 December 1996.
- Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, 1999
- Trademark Cyberpiracy Prevetion Act of USA 1999*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber Lain :

- Gormly, Ken ,“One Hundred Years of Privacy”, *Wisconsin Law Review*, Vol. 52, 1992
- <http://www.modl.com/images/library/98.html>,
- [http:// www.icann.org/udrp/approved-providers.htm](http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm).
- <http://www.computerhope.com/jargon/t/typosqua.htm>
- <http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/06/tgl/06/time/170346/idnews/951778/idkanal/399>
- http://www.ipconstituency.org/HTML/cyberpiracy_paper.htm, *IPC SynopsisPaper on Trademark Cyberpiracy Prevention Act, Executive Summary of The Legislation*
- http://www.ipconstituency.org/HTML/cyberpiracy_paper.htm, *IPC SynopsisPaper on Trademark Cyberpiracy Prevention Act, Legislative History*
- http://www.ipconstituency.org/HTML/cyberpiracy_paper.htm, *IPC SynopsisPaper on Trademark Cyberpiracy Prevention Act, Synopsis of House Report 106-412 on The Trademark Cyberpiracy Prevention Act,*
- <http://ssrn.com/abstract=1124596>
- <http://www.webopedia.com/TERM/typosquatting.html>

- Ian Heath, *Interaction Between Intellectual Property And Information Economy In The Millennium*, WIPO-IP Australia Regional Symposium On Strategic Management Of Intellectual Property In The 21st Century, Sydney, March 6-8, 2000.
- James C. Donnelly, Jr., *Cyberpiracy Law Brings Trademark Protection Against Cybersquatters*, Massachusetts Lawyers Weekly, June 12, 2000
- Lipton, Jacqueline D., *Celebrity in Cyberspace: A Personality Rights Paradigm for Personal Domain Name Disputes*. Washington and Lee Law Review, Forthcoming. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1124596>
- Sigid Suseno dan Muhamad Amirulloh, *Penerapan Pidana Terhadap Cybersquatter Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Indonesia*, Laporan Penelitian DIPA FH Unpad, 2010.
- WIPO dalam Guide to UDRP-nya (<http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html>)