

ARTIKEL ILMIAH

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM
TERKAIT PERLINDUNGAN NAMA ORANG TERKENAL
SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA**

**PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
PROGRAM HIBAH DESENTRALISASI
TAHUN ANGGARAN 2014
Tahun Ke-2 Dari Rencana 3 Tahun**



**Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN. - NIDN 0008026102
Dr. Sigid Suseno, SH. MH. - NIDN 0027075503
Dr. Muhamad Amirulloh, SH. MH. - NIDN 0016047408**

**DIBIYAI OLEH
DANA DIPA UNPAD
NOMOR 304/UNR.6/PL/2014
TANGGAL 11 FEBRUARI 2014**

**UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS HUKUM
NOPEMBER 2014**

**PRINSIP-PRINSIP HUKUM
TERKAIT PERLINDUNGAN NAMA ORANG TERKENAL
SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA**

Nyulistiowati Suryanti, Sigid Suseno, Muhamad Amirulloh

Abstrak

Penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain (*cybersquatting*) perlu dilakukan sebagai acuan dasar penyusunan konsep perlindungan bagi orang terkenal tersebut dalam rezim hukum merek di Indonesia serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nama orang terkenal dalam perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengalami perubahan pendekatan dalam perlindungannya. Pada awalnya nama orang terkenal adalah hak pribadi telah menjelma menjadi hak kebendaan dalam praktik nama domain. Beberapa prinsip hukum merek juga dikaji relevansinya dengan praktik *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal mengingat keduanya bersumber dari adanya reputasi yang harus dilindungi oleh hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode perbandingan hukum dan futuristik juga digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara yuridis kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian Tahun ke-2 memperlihatkan bahwa, prinsip *nemo plus, droit de suit*, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis dapat digunakan dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain. Pendekatan hukum pidana tidak perlu dilakukan, mengingat *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal adalah perbuatan hukum perdata yang akan lebih proporsional jika dilakukan pendekatan hukum perdata. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*. Konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain adalah konsep pengaturan yang mengandung hal-hal sebagai berikut, pertama, menetapkan ruang lingkup hak eksklusif merek adalah juga mencakup pendaftaran dan penggunaan merek (termasuk nama orang terkenal) sebagai nama domain di internet. Kedua, pelarangan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak dan dengan itikad buruk. Ketiga, pelarangan penggunaan nama domain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaannya keseluruhan dengan nama orang terkenal. Keempat, pemberian hak kepada orang terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap *cybersquatter*. Kelima, pemberian kewenangan kepada pengadilan niaga untuk memeriksa dan mengadili perkara *cybersquatting*.

Kata Kunci: nama orang terkenal, nama domain, *nemo plus, droit de suit*, itikad baik.

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.

Penggunaan nama domain menjadi strategi bisnis yang ampuh bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan bisnisnya, karena aktivitas bisnis dan perdagangan dapat dilakukan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, serta dapat dilakukan diseluruh belahan dunia tanpa ada halangan jarak, ruang dan waktu.¹

Berdasarkan data dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), jumlah nama domain yang terdaftar di Indonesia per Agustus 2014 adalah sebanyak 115.217 nama domain. Jumlah itu meningkat 10% dari data bulan Januari 2014 yang hanya sebanyak 102.097 buah, sebagaimana dapat digambarkan dalam Tabel berikut ini:

NAMA DOMAIN YANG TERDAFTAR DI INDONESIA - 2014

Nama Domain	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
.co.id	49,128	50,027	51,010	51,782	52,626	53,390	53,735	54,479
.web.id	24,684	24,027	24,310	24,161	23,992	24,496	24,009	23,967
.sch.id	12,542	13,083	12,996	13,096	13,489	13,880	13,959	14,193
.or.id	5,145	5,230	5,282	5,317	5,411	5,523	5,568	5,627
.go.id	3,230	3,242	3,274	3,302	3,306	3,319	3,332	3,342
.ac.id	2,975	3,021	3,053	3,089	3,132	3,150	3,166	3,179
.net.id	350	355	357	363	365	365	371	372
.mil.id	254	255	255	256	257	257	258	258
.biz.id	787	807	818	866	873	897	914	928
.my.id	2,449	2,506	2,523	2,597	2,636	2,680	2,735	2,773
.desa.id	553	589	614	696	821	1,029	1,062	1,095
.id	-	-	-	654	746	1,408	1,659	5,004
TOTAL	102,097	103,142	104,492	106,179	107,654	110,394	110,768	115,217

¹ Bdgk. David Baumer, J.C. Poindexter, *Cyberlaw and E-Commerce: Security, Risk Management, and Control*, New York: McGraw-Hill, 2002, hlm. 297. Lihat pula: Aamna, "Cybersquatting: Indian and American Law", <http://jurisonline.in/?p=2644>, 21 okt 2011, didownload tanggal 18 Februari 2012, Pukul 06.00 wib.

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, termasuk penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain.

Kasus penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain sudah banyak terjadi, misalnya kasus *juliaroberts.com* dan *tomcruise.com*. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi orang terkenal karena menjadi tidak dapat menggunakan namanya 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.

Masalah yang hendak ditelaah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip hukum apakah yang dapat diterapkan dalam melindungi orang terkenal dari *cybersquatting* yang menggunakan namanya sebagai nama domain tanpa izin?
2. Bagaimanakah konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam melindungi orang terkenal dari *cybersquatting* di era TIK di Indonesia?

B. Bahan dan Metode

Asas adalah dasar, landasan, cita-cita atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.³ Asas-asas hukum perdata adalah cita-cita atau falsafah yang mendasari ketentuan dalam hukum perdata itu dibuat. Dalam hukum perdata terkandung banyak asas yang mendasarinya, yaitu asas-asas yang terkandung dalam Buku I hingga IV KUHPerdata. Beberapa asas yang terkandung dalam hukum perdata yang erat kaitannya dengan pengaturan dalam *cybersquatting* antara lain adalah :

- a. Asas *nemo-plus*, seseorang tidak memperalihkan atau memperoleh hak lebih daripada yang ia miliki sendiri.⁴
- b. Asas *droit de suit*, hak kebendaan (seperti hak milik) yang dimiliki oleh seseorang akan mengikuti kemanapun benda itu berada. Hak milik dikenal dengan pengertian

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

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 70.

⁴ H.F.A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Op. Cit., hlm. 232.

merupakan hak yang terkuat dan terpenuh, hak yang dimiliki seseorang ini akan melekat pada bendanya dimanapun benda itu berada.⁵

- c. Asas itikad baik, bahwa itikad baik harus selalu mendasari perbuatan hukum yang dibuat oleh seseorang.

Dalam Hukum Pidana ada suatu adagium yang merupakan salah satu asas hukum pidana yang berbunyi : “*Nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenali*”, artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas.

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*, merupakan tanda; *kedua* memiliki daya pembeda; dan *ketiga*, digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dengan demikian, merek berfungsi sebagai pembeda antara produk yang dibuat atau dihasilkan oleh satu pihak dengan pihak lainnya. Demikian pula merek berfungsi sebagai pembeda kualitas antara satu produk dengan produk lainnya. Promosi terhadap suatu produk juga dapat dilakukan dengan adanya merek bagi produk tersebut. Merek dapat juga digunakan sebagai sarana promosi di internet melalui wujudnya sebagai suatu nama domain.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁶ Hal ini berarti bahwa penggunaan merek yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek sebagai pelaksanaan hak eksklusifnya. Pihak lain yang tanpa persetujuan pemilik merek dilarang untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan produk berupa barang atau jasa.

Selanjutnya dalam Pasal 4 UU Merek dinyatakan :

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

⁵ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, hlm. 103.

⁶ Pasal 3 UU Merek

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 5 UU Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau **ketertiban umum**;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadikan milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal yang paling penting bagi perlindungan merek adalah Pasal 6 UU Merek. Ayat (3) pasal tersebut menyatakan bahwa :

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. **Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal**, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

Persamaan pada pokoknya di sini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur tersebut ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Persamaan menurut Pasal 6 ini adalah sesuai dengan doktrin *identical* atau *nearly resembles*. Persamaan pada pokoknya dianggap sudah terwujud apabila merek tersebut mempunyai kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain.⁷

Sebagai wujud penegakan hukum merek, dalam UU Merek diberikan hak kepada **pemilik merek tidak terdaftar** untuk melakukan gugatan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2), yang menyatakan bahwa, "Pemilik Merek

⁷ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 417-418. Lih juga : Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 329.

yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.”

Tindakan hukum berupa gugatan ganti rugi perdata juga diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi 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.⁸

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.”

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelusuri, mengkaji, dan meneliti data sekunder (kepuustakaan) yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan materi penelitian, antara lain adalah : UUD 1945 beserta amandemennya, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA*, *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)*.

⁸ Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 UU Merek.

Bahan dianalisis dengan menggunakan metode-metode penafsiran hukum seperti penafsiran historis, penafsiran sistematis (logis), penafsiran sosiologis, dan penafsiran futuristis.⁹ Metode penafsiran historis dipergunakan untuk mengetahui latar belakang dan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam hal pemilikan dan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain. Penafsiran sistematis digunakan mengingat banyaknya peraturan dan kebijakan yang mengatur pemilikan merek, penggunaan dan pemanfaatan nama orang terkenal sebagai nama domain. Metode penafsiran sosiologis diperlukan mengingat penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dan merek serta hukum informasi dan transaksi elektronik dalam perlindungan hukum terhadap penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain, sehingga diperlukan pemahaman yang baik, mengenai nilai-nilai keadilan, demokrasi, perlindungan dan penegakkan hukum dalam arti yang sebenar-benarnya di masyarakat. Data sekunder sebagai bahan perbandingan dipergunakan pula, yaitu *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA* dan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* serta literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar dan lokakarya, dianalisis dengan menggunakan pendekatan abstrak-teoritis pula sebagai dasar analisisnya.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Prinsip Hukum Dalam Perlindungan Orang Terkenal dari *Cybersquatting* di Indonesia

Prinsip-prinsip hukum kebendaan harus pula ditelaah mengingat nama orang terkenal yang semula termasuk dalam hak-hak perorangan, telah berkembang menjadi hak kebendaan dengan praktik penggunaan nama orang terkenal tersebut sebagai nama domain internet. Hal ini menyebabkan penggunaan tersebut mencakup pula aspek hukum bisnis, karena dalam perkembangannya nama orang terkenal tersebut telah menjelma menjadi asset bisnis dalam perdagangan secara elektronik (*Electronic commerce*).

Berdasarkan pengertian hukum perdata, perbuatan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain merupakan perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Hal ini mengingat perbuatan tersebut menyangkut kepentingan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, edisi pertama, Yogyakarta, 1996, hlm. 57-61.

antar warga Negara perseorangan yang satu dengan warga Negara perseorangan yang lain, yaitu antara orang terkenal yang namanya digunakan sebagai nama domain dengan orang lain yang menggunakan nama orang terkenal sebagai nama domain secara tanpa hak (*cybersquatter*). Praktik *cybersquatting* merupakan bentuk baru perbuatan hukum yang lahir dalam masyarakat sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Praktik penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain, dapat dikategorikan sebagai bidang hukum perdata yang terkait dengan kebendaan (atau kekayaan) yang diatur dalam Buku II, dan perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Beberapa asas atau prinsip hukum perdata yang terkait erat dengan *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal sebagai dasar pengaturan dan perlindungan hukumnya di Indonesia adalah prinsip *nemo-plus*, prinsip *droit de suit*, dan prinsip itikad baik.

Prinsip *nemo plus* dapat diterapkan dalam perlindungan nama orang terkenal dari *cybersquatting*, mengingat bahwa *cybersquatter* memang tidak memiliki hak apapun terhadap nama orang terkenal sehingga *cybersquatter* tidak memiliki kewenangan untuk memeralihkan nama orang terkenal sebagai nama domain. *Cybersquatter* hanya memiliki hak menggunakan namanya sendiri, dan tidak memiliki hak terhadap nama orang terkenal. Prinsip *nemo plus* ini sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 4 huruf a angka (ii) UDRP sebagai salah satu alasan untuk melakukan gugatan terhadap *cybersquatter*, yaitu syarat kedua berupa “hak atau kepentingan yang sah” (*rights or legitimate interest*). Pihak lain hanya dapat menggunakan nama orang terkenal sebagai nama domain apabila telah memperoleh ijin dari orang terkenal tersebut berdasarkan perjanjian.

Larangan pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam prinsip *nemo-plus* juga menjadi perbuatan yang dikualifikasikan sebagai beritikad buruk (*bad faith*) oleh UDRP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b angka (i), yang menyatakan bahwa, “...for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration...”. Perbuatan demikian disebut dengan “*traffics in*” dalam Trademark Cyberpiracy Prevention Act 199 of USA dalam Pasal 1125 (d) (1) (A) (ii). Istilah “*traffics in*” dalam pengaturan Pasal 1125 (d) (1) (A) (ii) Trademark Cyberpiracy Prevention Act 199 of USA merujuk pada perbuatan hukum pengalihan hak yang

mendatangkan keuntungan ekonomi, sementara pelakunya (*cybersquatter*) adalah pihak yang tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah.

Dalam kasus *juliarobert.com*, yang merupakan nama domain yang mengandung nama orang terkenal dan bukan merupakan merek terdaftar, panel mempertimbangkan bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan atau izin dari Penggugat untuk penggunaan namanya. Pada saat Tergugat mendaftarkan nama domain tersebut, Penggugat telah lebih dulu tampil dalam berbagai film dan mendapatkan hak merek terhadap namanya. Tergugat tidak memperlihatkan bukti-bukti yang dapat menyangkal pernyataan Penggugat sehingga jelas Penggugat gagal memperlihatkan a) penggunaan nama domain sehubungan dengan penawaran barang atau jasa, b) pengetahuan umum akan dirinya dari nama domain tersebut c) penggunaan nama domain nonkomersil yang sah atau wajar, atau d) dasar-dasar lain yang dapat menyatakan Tergugat berhak atau memiliki kepentingan yang sah. Tergugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain tersebut sehingga persyaratan dalam Pasal 4 (a)(ii) *UDRP Policy* terpenuhi. Lebih lanjut, fakta bahwa tergugat juga telah melelang nama domain ini di *eBay* telah membuktikan unsur itikad buruk sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a (iii) dan Pasal 4 huruf (b) (i). Hal-hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan bagi panel WIPO untuk memenangkan gugatan Julia Robert terhadap Russel Boyd.¹⁰

Prinsip *droit de suit* juga relevan untuk dijadikan dasar pengaturan dan perlindungan nama orang terkenal dari *cybersquatting* di Indonesia. Pengejawantahan prinsip *droit de suit* dalam hal ini dilakukan dengan pemahaman bahwa nama orang terkenal yang semula merupakan hak perorangan menjadi hak kebendaan dengan bentuk nama domain, mengingat nama domain telah menjadi bentuk asset baru dalam dunia TIK. Dengan demikian, nama orang terkenal tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun bentuk penggunaannya dilakukan di dunia maya yang sangat berbeda dengan dunia nyata. Hal ini karena berdasarkan asas *droit de suit* suatu hak kebendaan mengikuti bendanya di mana saja dan dalam tangan siapapun benda itu berada. Dalam kajian *cybersquatting* ini, maka orang terkenal tetap memiliki hak eksklusif atas namanya dalam penggunaannya sebagai nama domain di dunia maya (internet).

Penerapan prinsip *droit de suit* ini dalam kasus *juliarobert.com*, hak Julia Robert selaku artis terkenal tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun penggunaan

¹⁰ WIPO Case No. D2000-0210 (29 May 2000)

namanya dilakukan di dunia maya sebagai nama domain. Nama Julia Robert yang bukan merupakan merek terdaftar tetap dilindungi karena Julia Robert dianggap memiliki hak untuk menggunakan namanya sebagai nama dagang yang memiliki arti tambahan sebagai artis. Sebaliknya, tergugat dianggap melanggar hak merek umum (*passing off*) terhadap Julia Robert karena menggunakan namanya sebagai nama domain yang telah terlebih dahulu dikenal, dan dengan memanfaatkan reputasi atau ketenaran nama tersebut sehingga menimbulkan kebingungan pada masyarakat.

Berdasarkan teori kepentingan, **prinsip itikad baik** tetap harus digunakan untuk melindungi kepentingan orang terkenal dan pihak lain yang dengan itikad baiknya **menggunakan** namanya sebagai nama domain, serta melarang pihak lain yang dengan itikad buruk menggunakan namanya sebagai nama domain. Pelarangan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain dengan itikad buruk juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat dari praktik penyesatan, penipuan, atau kebingungan akibat penggunaan nama domain yang memiliki **kesamaan** dengan nama orang terkenal. Upaya pembentukan regulasi terkait *cybersquatting* dimaksudkan untuk menjaga praktik bisnis yang jujur berdasarkan itikad baik guna menciptakan iklim berusaha dan persaingan usaha yang sehat yang menjadi kepentingan Pemerintah (Negara).

Berdasarkan teori hukum pembangunan, maka masyarakat diarahkan untuk memanfaatkan nama orang terkenal sebagai nama domain secara jujur dan beritikad baik untuk tidak melanggar hak orang terkenal tersebut. Penggunaan dan pendaftaran nama domain yang merupakan nama orang terkenal, selain dilakukan berdasarkan prinsip *first come first serve* seyogyanya juga harus dibarengi dengan penghormatan terhadap hak orang terkenal sebagai pemilik namanya. Regulasi merek yang mencakup *cybersquatting* akan mampu mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan perkembangan TIK secara bertanggung jawab dan tidak melawan hukum. **Dalam hal ini, masyarakat akan diarahkan untuk mendaftarkan nama domain yang secara yuridis formal sesuai dengan prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*) dan secara yuridis materil tidak bertentangan dengan UU ITE dan UU Merek yang melindungi hak eksklusif orang terkenal atas penggunaan namanya. Regulasi dimaksud juga memberikan mekanisme penyelesaian sengketa perdata (gugatan ganti rugi perdata) terhadap *cybersquatting*.**

Prinsip itikad baik sebagai prinsip utama tetap dapat diterapkan dalam perlindungan bagi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain internet terutama dari para *cybersquatter*. Ada tidaknya itikad baik dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, misalnya ada tidaknya ijin dari orang terkenal, adanya persamaan baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya dengan nama orang terkenal, dan sebagainya. *Cybersquatting* biasanya justru dilakukan dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik hak. *Cybersquatter* mendaftarkan nama orang terkenal sebagai nama domain internet kepada *registrar*, tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin orang terkenal tersebut. Diketahui kemudian bahwa namanya telah digunakan sebagai nama domain internet, pada saat orang terkenal tersebut hendak mendaftarkan namanya sebagai nama domain internet dan ternyata ditolak oleh *registrar* karena telah ada yang mendaftarkannya terlebih dahulu. Hal ini dapat terjadi karena *cybersquatter* memanfaatkan kelemahan prinsip *first come first serve* dalam sistem pendaftaran nama domain yang tidak terlebih dahulu melakukan pemeriksaan substantif. *Cybersquatter* telah dengan itikad buruk memanfaatkan nama orang terkenal milik pihak lain sebagai nama domain.

Itikad baik dalam *cybersquatting* juga harus dinyatakan tidak ada apabila *cybersquatting* dilakukan terhadap obyek-obyek yang juga dilindungi untuk tidak dilakukan persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya dalam Pasal 6 UU Merek, seperti nama dan/atau foto orang terkenal, nama badan hukum terdaftar, indikasi geografis yang sudah dikenal, atau nama Negara atau singkatan nama Negara, lambang atau emblem Negara atau lembaga internasional, serta tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah. Ketentuan tentang larangan penggunaan nama atau foto orang terkenal dapat menelaah ketentuan serupa yang terdapat dalam Pasal 1129 ACPA tentang perlindungan orang pribadi dari *cybersquatting*.

Pasal 1125 (d) (1) (B) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999* juga mengatur tentang itikad buruk, selengkapya dinyatakan bahwa¹¹ dalam

¹¹ Selengkapya pasal ini mengatur bahwa : "*In determining whether a person has a bad faith intent described under subparagraph (A), a court may consider factors such as, but not limited to*
 (I) *the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name;*
 (II) *the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person;*
 (III) *the person's prior use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services;*

mempertimbangkan apakah seseorang memiliki itikad buruk atau tidak, pengadilan harus memperhatikan faktor-faktor antara lain ada tidaknya **nama lengkap orang terkenal atau nama sebutan lain yang diketahui secara umum merupakan nama untuk orang terkenal tersebut.**

Pasal 23 ayat (2) UU ITE telah dengan tegas menyatakan bahwa, “Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain.”

Dalam kasus *juliarobert.com*, panel mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 4 *UDRP Policy* untuk membuktikan itikad tidak baik dapat dilihat dari pendaftaran nama domain yang bermaksud untuk **menghalangi pemilik merek dagang atau merek jasa untuk dapat memperlihatkan merek yang berhubungan dengan namanya.** Tergugat mengakui bahwa ia telah mendaftarkan beberapa nama artis film dan atlet terkenal maka dari itu ia menghalangi pemiliknnya dari penggunaan nama domain. Dengan demikian persyaratatan dalam pasal tersebut terpenuhi. Lebih lanjut, Tergugat juga telah melelang nama domain ini di *eBay*.

Prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis juga dapat diterapkan dalam perlindungan nama orang terkenal sebagai nama domain. Penerapan prinsip ini bertitik tolak pada adanya penggunaan nama orang terkenal dalam kegiatan bisnis atau perdagangan sehingga nama orang terkenal tersebut memiliki makna kedua sebagai suatu tanda pembeda dalam kegiatan perdagangan atau bisnis tersebut. Berdasarkan

-
- (IV) *the person's bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible under the domain name;*
 - (V) *the person's intent to divert consumers from the mark owner's online location to a site accessible under the domain name that could harm the goodwill represented by the mark, either for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark, by creating a likelihood of confusion as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the site;*
 - (VI) *the person's offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any third party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;*
 - (VII) *the person's provision of material and misleading false contact information when applying for the registration of the domain name, the person's intentional failure to maintain accurate contact information, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;*
 - (VIII) *the person's registration or acquisition of multiple domain names which the person knows are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time of registration of such domain names, without regard to the goods or services of the parties; and:*
 - (IX) *the extent to which the mark incorporated in the person's domain name registration is or is not distinctive and famous within the meaning of subsection (c)(1) of section 43.*

ketentuan *passing off* dalam hukum merek di Amerika dan Inggris, nama orang terkenal harus dapat dibedakan sebagai sumber/asal barang atau jasa tertentu.¹²

Berdasarkan prinsip penggunaan ini, maka pendaftaran dan penggunaan nama domain yang mengandung nama orang terkenal harus dianggap telah terjadinya “penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis” yang merupakan hak orang terkenal untuk mengeksploitasi namanya sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1129 TCPA yang menyatakan bahwa, “*Any person who registers a domain name that consists of the name of another living person, or a name substantially and confusingly similar thereto, without that 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.*”

Pendekatan hukum pidana tidak perlu dilakukan, mengingat *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal adalah perbuatan hukum perdata yang akan lebih proporsional jika dilakukan pendekatan hukum perdata. Prinsip-prinsip hukum pidana baru dapat dilakukan jika *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal juga diikuti dengan perbuatan pidana terkait muatan atau konten dalam nama domain tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, sehingga pendekatan hukum administrasi dan pendekatan hukum perdata lebih diutamakan dan didahulukan daripada pendekatan hukum pidana. *Cybersquatting* terhadap nama orang terkenal yang tidak didaftarkan sebagai merek, dapat digugat ganti rugi perdata berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU ITE, sedangkan *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal yang juga digunakan dan didaftarkan sebagai merek, sebaiknya digunakan ketentuan UU Merek dengan cara merumuskan terlebih dahulu ketentuan yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak merek yang dapat digugat ganti rugi perdata.

Implementasi prinsip *ultimum remedium* terhadap *cybersquatting* nama orang terkenal, baik yang digunakan sebagai merek atau tidak, juga dilakukan dalam *EU Convention on Cybercrime, 2001*, yang tidak mengkualifikasikan pelanggaran merek dan nama domain sebagai kejahatan. Konvensi ini hanya memasukkan pelanggaran hak cipta sebagai bentuk *cybercrime*.

¹² Lindsay, David, *op.cit.*, hlm. 221.

2. Konsep Pengaturan Merek dalam Melindungi Orang Terkenal dari *Cybersquatting* di Era TIK di Indonesia

Konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam menghadapi *cybersquatting* di era TIK berdasarkan teori Negara hukum yang demokratis adalah pengaturan merek yang memberikan jaminan perlindungan dan keadilan bagi orang terkenal yang namanya digunakan oleh para *cybersquatter* untuk melakukan *cybersquatting*, sekaligus pengaturan yang mampu mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan transaksi di internet dengan menggunakan nama domain.

Teori hukum pembangunan mensyaratkan bahwa konsep pengaturan merek di era TIK adalah yang mampu memberikan arahan bagi masyarakat terhadap perubahan yang konstruktif, yaitu perubahan penggunaan nama orang terkenal sebagai secara konvensional menjadi penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain yang tidak merugikan hak orang terkenal tersebut. Dalam hal ini, ketentuan tentang ruang lingkup hak eksklusif merek yang mencakup penggunaannya sebagai nama domain sangat tepat dilakukan. Konsep pengaturan merek di era TIK tersebut juga harus mampu mengarahkan agar masyarakat menghindari perubahan yang destruktif berupa pelanggaran merek akibat penggunaannya oleh pihak lain sebagai nama domain tanpa ijin (*cybersquatting*, *typosquatting*). Sejalan dengan hal ini, perlu konsep pengaturan tentang larangan *cybersquatting*, pemberian hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap *cybersquatter*, dan pemberian kewenangan mengadili kasus-kasus *cybersquatting* kepada pengadilan niaga.

Berdasarkan teori risiko, perlu pengaturan merek (termasuk nama orang terkenal) yang memiliki jaungkaun penggunaan merek (dan nama orang terkenal) dalam aktivitas dunia maya sebagai nama domain internet, mengingat internet adalah juga tempat melakukan kegiatan bisnis dan/atau perdagangan, yang justru lebih mengandung risiko yang besar dibandingkan dengan penggunaan merek secara konvensional di dunia nyata. Adapun beberapa kelebihan nama domain sebagai sarana bisnis di dunia maya dibandingkan dengan perdagangan atau bisnis yang dilakukan di dunia nyata, yaitu antara lain lebih murah dan efisien serta lebih mudah dan efektif. Biaya pendaftaran nama domain akan jauh lebih murah dan efisien dibandingkan dengan biaya untuk memiliki toko atau kantor untuk melakukan kegiatan bisnis dan/atau perdagangan di seluruh Negara di dunia. Lebih mudah dan efektif karena hanya dengan memiliki nama

domain maka kegiatan bisnis atau perdagangan lebih efektif dilakukan ke seluruh penjuru dunia tanpa adanya batas waktu operasional.

Berdasarkan teori pengembangan ekonomi, *cybersquatting* harus dikualifikasikan sebagai pelanggaran karena praktik tersebut menghambat pemanfaatan nama orang terkenal sebagai nama domain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bahkan *cybersquatting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. *Cybersquatting* dan *typosquatting* akan menjelma menjadi praktik pemerasan dan percaloan yang hanya menguntungkan bagi segelintir orang saja, akan tetapi justru merugikan bagi orang terkenal dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan teori kepentingan, kualifikasi *cybersquatting* sebagai pelanggaran, ditujukan untuk menjaga dan melindungi kepentingan individu orang terkenal berdasarkan hak eksklusif dan reputasinya, serta untuk melindungi kepentingan masyarakat dari penyesatan atau kekeliruan terhadap kualitas maupun asal produk. Lebih jauh lagi, pengaturan *cybersquatting* yang jelas dan tegas dalam UU Merek akan memelihara kepentingan Negara Indonesia dalam melakukan transaksi perdagangan atau bisnis internasional karena Negara atau pihak asing memiliki jaminan dan ketenangan berusaha di Indonesia. Kredibilitas Negara dan pemerintah Indonesia sebagai Negara yang menghormati dan melindungi merek sebagai bagian dari HKI akan dapat terjaga.

Terkait kepentingan pihak lain atau masyarakat, perlu ditentukan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain yang tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Dengan kata lain, perlu ditetapkan bentuk-bentuk *cybersquatting* yang bukan merupakan pelanggaran hak merek, sebagaimana dikenal dalam bentuk *gripe site* di Amerika Serikat. Praktik Pengadilan di Amerika yang memberikan pengecualian terhadap *cybersquatting* dalam bentuk *gripe site* dilakukan dengan syarat bahwa *gripe site* tersebut harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu, *pertama*, bahwa *website* tersebut tidak bersifat komersial, *kedua*, berisikan kritik atau pernyataan politis terhadap produk asli dari merek yang dilakukan *gripe site*, dan *ketiga*, tidak mengandung defamasi atau pencemaran nama baik terhadap produk asli dari merek yang dilakukan *gripe site*.

Konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam menghadapi *cybersquatting* adalah konsep pengaturan yang tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum merek konvensional berupa prinsip *nemo plus*, *droit de suit*, itikad baik, dan

prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis, dengan ditambah dan dikombinasikan dengan penerapan teori kepentingan serta penerapan pendekatan teknologi.

Menurut David Lindsay, berdasarkan UDRP status hukum nama orang terkenal yang tidak didaftarkan sebagai merek adalah tergantung pada prinsip-prinsip hukum merek yang diterapkan oleh masing-masing Negara di dunia. Dengan demikian, tiap Negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan bagaimana bentuk dan konsep perlindungan hukum terhadap nama orang terkenal dari *cybersquatting*.¹³

Indonesia telah memiliki UU ITE yang dalam Pasal 23 jelas telah mengkualifikasikan *cybersquatting* sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum perdata dan hokum administrasi. Perlindungan dimaksud secara yuridis materil telah cukup memadai, namun secara yuridis formil masih meninggalkan masalah hukum khususnya dalam hal hukum acara penyelesaian sengketa nama domain secara perdata. Hal ini mengingat bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) bukanlah ketentuan yang lengkap, melainkan hanya kaidah penunjuk berlakunya peraturan perundang-undangan tentang hhkum acara yang akan diterapkan dalam kasus *cybersquatting*.

Dalam hukum yang sat ini berlaku, yang mengatur tentang penggunaan nama orang terkenal adalah UU Merek, dengan demikian, khusus bagi nama orang terkenal yang juga telah didaftarkan sebagai merek dapat menggunakan ketentuan UU ini dengan melakukan penafsiran terhadap beberapa ketentuan pasalnya.

Penyusunan UU Merek yang lebih memadai dalam memberikan perlindungan terhadap nama orang terkenal dari *cybersquatting*, perlu dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum Negara lain, yang mencakup regulasi dan kasus-kasusnya. 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.¹⁴

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya ditulis UU Merek) jelas belum mengatur *cybersquatting* sebagai suatu bentuk pelanggaran merek,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Srie Widiowatie, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 9.

karena pada saat UU Merek ini dibuat, belum mengantisipasi perkembangan TIK yang menyebabkan lahirnya bentuk baru pemanfaatan merek sebagai nama domain. Dengan kata lain, UU Merek belum sejalan dengan perkembangan masyarakat yang telah memasuki bentuk masyarakat informasi (*information society*).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE) yang antara lain mengatur hal-hal pokok tentang penggunaan merek sebagai nama domain, maka harmonisasi hukum (undang-undang) dalam bidang lain mutlak harus dilakukan, termasuk UU Merek. **UU ITE memberikan efek domino bagi undang-undang lain yang belum sejalan dan belum mengikuti serta mengakomodasi perkembangan TIK di masyarakat Indonesia dan dunia. Harmonisasi ini bertujuan agar ketentuan yang telah diatur dalam UU ITE dapat ditindaklanjuti sehingga menjadi dasar hukum yang jelas dan pasti bagi kegiatan masyarakat terkait pemanfaatan TIK.**

Pasal 23 UU ITE hanya mengatur tentang hukum administrasi terkait kepemilikan dan penyelesaian sengketa nama domain, sementara Pasal 38 ayat (1) lebih merupakan “pasal karet” yang tidak dikhususkan untuk digunakan sebagai dasar hukum melakukan gugatan ganti rugi perdata terhadap praktik *cybersquatting*, tetapi juga menjadi dasar gugatan ganti rugi yang mencakup semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan atau dengan tujuan TIK. Dengan demikian, Pasal 38 ayat (1) UU ITE yang seharusnya berlaku sebagai *lex specialis* menjadi lebih seperti Pasal 1365 KUHPerdata yang merupakan *lex generalis*. Kenyataan ini semakin menguatkan bahwa perlu adanya regulasi khusus yang mengatur *cybersquatting*, yang merupakan bentuk baru perbuatan melawan hukum.¹⁵ Regulasi yang dimaksud adalah lebih tepat jika yang digunakan adalah UU Merek mengingat obyek *cybersquatting* adalah sebuah merek atau materi-materi yang dilindungi dalam UU Merek (termasuk nama orang terkenal).

Pengkualifikasian *cybersquatting* sebagai suatu perbuatan melawan hukum di Indonesia, sebaiknya dilakukan secara jelas dan tegas dalam rumusan pasal sebagai suatu pelanggaran merek yang ditetapkan dalam perubahan UU Merek, sebagaimana

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 2, menyatakan bahwa: “...tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat dicapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu: *Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (Semoboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya)”

telah dilakukan oleh Amerika Serikat dalam Pasal 1129 *Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act*.¹⁶ Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pengaturan merek yang mencakup hal-hal sebagai berikut: *pertama*, menetapkan ruang lingkup hak eksklusif merek adalah juga mencakup pendaftaran dan penggunaan merek (termasuk nama orang terkenal) sebagai nama domain di internet. Hal ini dapat mempertegas pengaturan hak atas merek sebagaimana saat ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek).

Kedua, melarang penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak dan dengan itikad buruk. Hal ini dapat mempertegas pengaturan tentang itikad buruk sebagaimana saat ini diatur dalam Pasal 4 UU Merek. Terkait hal ini, perlu dibuat ayat baru dalam Pasal 4 yang khusus mengatur bahwa nama orang terkenal tidak dapat didaftarkan dan digunakan sebagai nama domain dengan itikad buruk. Itikad buruk dalam kajian perbandingan dengan Negara lain, dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 1125 (d) (1) (A) ACPA, yang unsurnya dapat juga mengambil contoh pengaturan dalam 1125 (d) (1) (B) ACPA yang telah merinci bentuk-bentuk itikad buruk dalam *cybersquatting*.

Itikad buruk dalam *cybersquatting* juga harus dinyatakan ada apabila *cybersquatting* dilakukan terhadap obyek-obyek yang juga dilindungi, seperti: **nama dan/atau foto orang terkenal**, nama badan hukum terdaftar, indikasi geografis yang sudah dikenal, atau nama Negara atau singkatan nama Negara, lambing atau emblem Negara atau lembaga internasional, serta tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah. termasuk nama orang terkenal). Itikad buruk juga harus dicegah dengan cara tidak dilakukan persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya dengan obyek-obyek perlindungan yang ada dalam Pasal 6 UU Merek.

¹⁶ Pasal 1125 ACPA selengkapnya adalah: "*A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person*
(i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and
(ii) registers, traffics in, or uses a domain name that
(I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark;
(II) in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark; or
(III) is a trademark, word, or name protected by reason of section 706 of title 18, United States Code, or section 220506 of title 36, United States Code.

Ketentuan tentang larangan penggunaan nama atau foto orang terkenal dapat menelaah ketentuan serupa yang terdapat dalam Pasal 1129 ACPA tentang perlindungan orang pribadi dari *cybersquatting*, serta putusan Panel WIPO dalam kasus “Madonna.com” yang menyatakan bahwa Daniel Parisi selaku tergugat telah melanggar merek “Madonna” yang didaftarkan oleh Madonna Ciccone, serta memerintahkan pemindahan koneksi nama domain tersebut.

Pengaturan tentang perlindungan nama badan hukum terdaftar yang digunakan sebagai nama domain, dapat menelaah kasus www.esun.com.hk yang terjadi di Hongkong. Pengadilan di Hongkong membenarkan penggunaan nama domain www.esun.com.hk oleh eSun.com Holding Limited yang semula bernama Lai Sun Hotels International Limited, meskipun mengandung kata “Sun” yang juga dimiliki oleh penggugat, *Sun Microsystem*.

Perlindungan terhadap indikasi geografis yang sudah dikenal, juga dapat ditetapkan dalam UU Merek baru untuk mencegah penggunaan nama geografis oleh pihak yang tidak berhak yang dapat pula memberikan citra negatif terhadap daerah geografis tersebut. Kasus “Barcelona.com” Nomor D2000-0505 tanggal 4 Agustus 2000 merupakan contoh kasus terkait hal ini. Panel *WIPO Arbitration and Mediation Center* memenangkan Pemerintah Kota Barcelona dengan menyatakan bahwa tergugat tidak memiliki kewenangan atau alas hak yang sah menggunakan nama kota Barcelona sebagai nama domain. Panel juga menyatakan bahwa penggunaan nama kota Barcelona oleh tergugat akan menimbulkan kebingungan atas sumber, lokasi, atau afiliasi produk dengan kota Barcelona. Dalam perimbangan hakim *US District Court for the Eastern District of Virginia at Alexandria*, Pengadilan distrik menyimpulkan bahwa penggunaan <barcelona.com> oleh BCom, Inc 's selaku tergugat, membingungkan karena mirip dengan merek dagang yang dimiliki oleh Dewan Kota Spanyol yang mencakup kata “Barcelona.” Pengadilan juga menyatakan bahwa tergugat memiliki itikad buruk atas dasar bahwa BCom, Inc telah berusaha untuk menjual nama domain <barcelona.com> ke Dewan Kota untuk memperoleh keuntungan. Pengadilan pada akhirnya memerintahkan pemindahan nama domain ke Dewan Kota Barcelona.¹⁷

¹⁷ <http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/Published/021396.P.pdf>, dinyatakan bahwa, “*The district court concluded that Bcom, Inc.'s use of <barcelona.com> was confusingly similar to Spanish trademarks owned by the City Council that include the word "Barcelona." Also finding bad faith on the basis that Bcom, Inc. had attempted to sell the <barcelona.com> domain name to the City Council for a profit, the court ordered the transfer of the domain name to the City Council.*”

Ketiga, memberikan hak kepada orang terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap *cybersquatter*. Ketentuan ini digunakan untuk melengkapi ketentuan Pasal 76 UU Merek yang mengatur tentang gugatan ganti rugi perdata atas pelanggaran merek. Dengan demikian, perlu diatur terlebih dahulu bentuk pelanggarannya, yaitu bahwa penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain tanpa ijin merupakan pelanggaran. Ketentuan ini dapat dirumuskan dalam ayat (2) baru dari Pasal 76, sedangkan ayat (2) lama terkait kewenangan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian gugatan ganti rugi perdata dijadikan sebagai ayat (3) baru. Dalam perumusan ayat (2) baru tersebut, perlu ditegaskan bahwa *cybersquatting* tidak mensyaratkan adanya penggunaan untuk barang atau jasa yang sejenis atau tidak perlu dikaitkan dengan penggunaan untuk barang atau jasa. Hal ini mengingat bahwa nama domain memiliki sifat penggunaan yang berbeda dengan merek secara konvensional. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 1129 (1) (A) ACPA tentang *Cyberpiracy Protection for Individuls*.

Keempat, memberikan kewenangan kepada pengadilan niaga untuk memeriksa dan mengadili perkara *cybersquatting*. Ketentuan ini untuk menegakkan hak eksklusif merek dan nama orang terkenal dari pelanggarannya berupa *cybersquatting*. Pasal 76 ayat (2) UU Merek yang mengatur kewenangan Pengadilan Niaga ini perlu merujuk kepada ketentuan yang memberikan hak kepada orang terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap *cybersquatter*. Kajian perbandingan mengenai hal ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1125 (d) (2) (A) yang memberikan kesempatan kepada pemilik merek untuk mengajukan gugatan "*in rem*" di pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan *registrar* atau otoritas lainnya yang terkait dengan pendaftaran nama domain. Di Cina, pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat yang dapat mengakses *website* yang merupakan nama domain *cybersquatting*, memiliki kewenangan mengadili sehingga tidak ada pengadilan di Cina yang tidak memiliki kewenangan *in rem* mengingat nama domain dapat diakses dari mana pun di wilayah Cina.

Pengaturan UU Merek baru juga harus mengimplementasikan prinsip itikad baik yang juga mencakup penolakan pendaftaran merek yang diajukan dari nama domain yang merupakan hasil *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal. Praktik pendaftaran nama domain sebagai merek mulai banyak dilakukan dengan memanfaatkan sistem

pendaftaran merek serta sistem penggunaan merek dalam kelas-kelas barang dan/atau jasa.

Praktik *cybersquatting* dan/atau *typosquatting* juga harus secara tegas dinyatakan sebagai penggunaan nama orang terkenal dalam kegiatan bisnis, sehingga kualifikasi keduanya sebagai pelanggaran menjadi semakin tepat. Penggunaan nama domain untuk iklan atau konten lain atau bahkan hanya sekedar pendaftaran nama orang terkenal sebagai nama domain saja harus dikualifikasikan sebagai kegiatan bisnis. Khusus bagi pendaftaran nama orang terkenal yang hanya untuk “diparkirkan” (*warehousing*), harus diartikan sebagai penggunaan nama orang terkenal dengan itikad buruk. Hal ini dapat digunakan untuk mempertegas pengertian merek sebagaimana saat ini terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Merek, serta memberikan tambahan penjelasan dari kata “menggunakan” sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UU Merek.

D. Kesimpulan

1. Perkembangan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain sebagai suatu bentuk perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seharusnya diikuti dan diantisipasi dengan perkembangan pengaturan terkait, dalam hal ini UU Merek sehingga praktik penggunaan nama domain khususnya yang berasal dari nama orang terkenal tersebut sejalan, menghormati dan tidak melanggar hak-hak orang lain sebagaimana amanah UU ITE. Prinsip *nemo plus, droit de suit*, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis dapat digunakan dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain. Pendekatan hukum pidana tidak perlu dilakukan, mengingat *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal adalah perbuatan hukum perdata yang akan lebih proporsional jika dilakukan pendekatan hukum perdata. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*. Prinsip-prinsip hukum pidana baru dapat dilakukan jika *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal juga diikuti dengan perbuatan pidana terkait muatan atau konten dalam nama domain tersebut.
2. Konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain adalah konsep pengaturan yang mengandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan ruang lingkup hak eksklusif merek adalah juga mencakup pendaftaran dan penggunaan merek (termasuk nama orang terkenal) sebagai nama domain di internet.
- b. Pelarangan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak dan dengan itikad buruk
- c. Pelarangan penggunaan nama domain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya dengan nama orang terkenal
- d. Penegakan bahwa *cybersquatting* tidak mensyaratkan adanya penggunaan untuk barang atau jasa yang sejenis
- e. pemberian hak kepada orang terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap *cybersquatter*.
- f. Pemberian kewenangan kepada pengadilan niaga untuk memeriksa dan mengadili perkara *cybersquatting*
- g. Penolakan pendaftaran merek yang diajukan dari nama domain yang merupakan hasil *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal, berdasarkan itikad buruk.

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
- Bert-Jaap Koops dan Susan W. Brenner, *Cybercrime and Jurisdiction*, TMC Asser Press, The Haque, 2006
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2003
- David Baumer, J.C. Poindexter, *Cyberlaw and E-Commerce: Security, Risk Management, and Control*, New York: McGraw-Hill, 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986
- H.F.A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid 1, diterjemahkan oleh I.S. Adiwinata, Rajawali, Jakarta, 1983

- 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
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, 2001
- 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.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta,, 1975
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1978
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- 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)

Uncitral, 1996, *Model Law on E-commerce*, General Assembly Resolution 51/162 of 16 December 1996.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*)

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 1999

Sumber Lain

Aamna, "Cybersquatting: Indian and American Law", <http://jurisonline.in/?p=2644>, 21 okt 2011,

<http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.

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

<http://www.300ribu.com/domain-internet-lokal-diperkirakan-tumbuh-15>,

<http://www.computerhope.com/jargon/t/typosqua.htm>

<http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s106-1255>,

http://www.ipconstituency.org/HTML/cyberpiracy_paper.htm, *IPC Synopsis Paper on Trademark Cyberpiracy Prevention Act, Legislative History*

http://www.ipconstituency.org/HTML/cyberpiracy_paper.htm, *IPC Synopsis Paper on Trademark Cyberpiracy Prevention Act, Synopsis of House Report 106-412 on The Trademark Cyberpiracy Prevention Act*

http://www.ipconstituency.org/HTML/cyberpiracy_paper.htm, *IPC Synopsis Paper on Trademark Cyberpiracy Prevention Act, Executive Summary of The Legislation*

<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.

ICANN – UDRP Rules dalam <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>

James C. Donnelly, Jr., *Cyberpiracy Law Brings Trademark Protection Against Cybersquatters*, Massachusetts Lawyers Weekly, June 12, 2000, <http://www.modl.com/images/library/98.html>,

Sigid Suseno, *Implementasi Yurisdiksi Terhadap Tindak Pidana Siber Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Dewan Eropa 2001*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011

WIPO Guide to UDRP-nya (<http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html>)