

PADJADJARAN

jurnal ilmu hukum
journal of law

PRAKTEK PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR
DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI PENGADILAN NIAGA
Sudjana dan Surachmat

PENGATURAN HAK ATAS TANAH DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
Ida Nurlinda

PENGELOLAAN LINGKUNGAN/SUMBER DAYA ALAM :
PERBANDINGAN MENURUT ISLAM,
HUKUM INTERNASIONAL, DAN HUKUM NASIONAL
Idris

URGENSI DAN DASAR PENGGUNAAN PIDANA MATI
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
Sigid Suseno

PENERAPAN UU MEREK SEBAGAI DASAR HUKUM GUGATAN GANTI
RUGI PERDATA TERHADAP PELANGGARAN MEREK SEBAGAI NAMA
DOMAIN DI *INDONESIA*
Muhamad Amirulloh

ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL
DALAM PASUKAN PEMELIHARA PERDAMAIAN
Imam Mulyana

ISSN No. 0216 - 8227

PADJADJARAN

JURNAL ILMU HUKUM

(Journal of Law)

Terbit tiap bulan April dan Oktober

Motto :

If what the scholar says is not subject to criticism, it might as well be left
unsaid

(Philip C. Jessup)

Ketua Dewan Redaksi :

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb

Dewan Editor :

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.

Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri M, S.H.

Prof. Dr. .H.E. Saefullah, S.H., LL.M.

Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.

Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.CL., CN.

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL.

Prof. Dr. Otje Salman Soemadiningrat, S.H.

Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H., LL.M.

Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Prof. Dr. Komariah Emong S, S.H.

Prof. Dr. Eddy Damian, S.H.

Prof. Dr. Pontang Moerad, S.H.

Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H.

Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.

Prof. Dr. Veronika Komalawati, S.H., M.H.

Editor Pelaksana :

Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb.

Artaji S.H., M.H.

Nella Sumika Putri, S.H., M.H.

Hazar Kusmayanti, S.H., M.H.

Pupung Faisal, S.H.

Anita Afriana, S.H.

Bursok Arbenius, S.H.

Rai Mantili, S.H.

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Lt.2

Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132, Tlp/Fax. 62-22-2533705

E-mail: jurnalpadjajaran@gmail.com

SIT : No. 061 /SK / Ditjen.PPG ? SIT / 1976

Tanggal 6 April 1976

DAFTAR ISI

- PRAKTEK PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI PENGADILAN NIAGA
U.Sudjana dan Surachmat Hal 1-13
- PENGATURAN HAK ATAS TANAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
Ida Nurlinda Hal 14-22
- PENGELOLAAN LINGKUNGAN/SUMBER DAYA ALAM : PERBANDINGAN MENURUT ISLAM, HUKUM INTERNASIONAL, DAN HUKUMNASIONAL
Idris Hal 23-39
- URGENSI DAN DASAR PENGGUNAAN PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
Sigid Suseno Hal 40-48
- PENERAPAN UU MEREK SEBAGAI DASAR HUKUM GUGATAN GANTI RUGI PERDATA TERHADAP PELANGGARAN MEREK SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA
Muhamad Amirulloh Hal 49-57
- ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PASUKAN PEMELIHARA PERDAMAIAN
Imam Mulyana Hal 58-74
- RESENSI BUKU Hal 75-76
- TATA CARA PENULISAN BUKU Hal 77-79
- PENULIS EDISI INI Hal 80

PENERAPAN UU MEREK SEBAGAI DASAR HUKUM GUGATAN GANTI RUGI PERDATA TERHADAP PELANGGARAN MEREK SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA

Muhamad Amirulloh

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Lt.2
Jl. Dipati Ukur 35 Bandung

ABSTRAK

Penggunaan merek sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak sudah banyak terjadi di luar negeri dan di Indonesia. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek antara lain karena mereka menjadi tidak dapat menggunakan mereknya sebagai nama domain, rusaknya reputasi merek. Ruang lingkup yang diatur *Uniform Domain Dispute Resolution Policy (UDRP)* terbatas pada pemindahan atau penghapusan nama domain, tidak mencakup ganti rugi perdata. UU Merek Indonesia juga belum secara tegas mengatur penggunaan merek sebagai nama domain berikut dasar hukum gugatan perdatanya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada UU Merek dan UDRP guna mencari dasar hukum gugatan ganti rugi perdata terhadap pelanggaran merek yang digunakan sebagai nama domain tanpa ijin. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggambarkan fakta-fakta yang disertai analisis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan teori hukum dan kasus-kasus pelanggaran merek dalam penggunaan nama domain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia gugatan ganti rugi perdata dapat dilakukan dengan cara melakukan penafsiran gramatikal dan teleologis atau sosiologis terhadap pengertian dan ruang lingkup merek (Pasal 1 Angka 1 UU Merek), prinsip itikad baik (Pasal 4 UU Merek), persamaan merek (Pasal 6 UU Merek), dan gugatan ganti rugi perdata (Pasal 76 UU Merek).

Kata Kunci : merek, nama domain, penafsiran.

PENDAHULUAN

Pelanggaran merek sebagai nama domain yang melibatkan pihak Indonesia semakin banyak terjadi dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek berupa hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh, potensi keuntungan, bahkan rusaknya reputasi merek. Pengaturan UDRP yang hanya mencakup pemindahan, pembatalan atau perubahan nama domain dirasakan belum cukup memberikan keadilan bagi pemilik merek yang haknya dilanggar akibat penggunaannya sebagai nama domain tanpa izin.

Merek berfungsi sebagai pembeda antara produk yang dibuat atau dihasilkan oleh satu pihak dengan pihak lainnya, pembeda kualitas produk, serta sebagai sarana promosi. Dalam kaitan ini, nama domain dalam internet dapat digunakan sebagai sarana promosi produk dan produsennya, sehingga ketentuan ini dapat digunakan sebagai dasar penafsiran untuk menemukan dasar hukum pelanggaran nama domain dalam UU Merek. Penafsiran yang dilakukan adalah penafsiran sosiologis atau teleologis, sehingga akan diperoleh keputusan yang sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui, meneliti dan menganalisis dasar hukum gugatan perdata bagi merek terdaftar dari penggunaan secara tidak sah sebagai nama domain oleh pihak lain dalam UU Merek Indonesia berdasarkan perbandingan dengan UU Merek Amerika Serikat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada UU Merek dan UDRP guna mencari dasar hukum gugatan ganti rugi perdata terhadap pelanggaran merek yang digunakan sebagai nama domain tanpa izin. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggabungkan fakta-fakta yang disertai analisis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan teori hukum dan kasus-kasus pelanggaran merek dalam penggunaan nama domain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

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, merek terdaftar dilindungi dari penggunaannya sebagai nama domain oleh pihak lain yang tidak berhak, dengan memberikan dasar gugatan ganti rugi berikut besaran jumlah ganti rugi yang dapat diperoleh pemilik merek dari gugatan tersebut.

Di Indonesia, gugatan ganti rugi perdata terhadap warga negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap merek terdaftar¹ 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 (*rechtsvinding*)² 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.

Pengertian merek diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Merek, yang menyatakan:

"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."

Kata "tanda" dapat diartikan secara luas melalui penafsiran yang luas sehingga juga meliputi nama domain itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan mengingat nama domain juga merupakan tanda yang berfungsi sebagai penunjuk alamat dalam aktivitas di internet.³ Nama domain yang wujudnya berupa nama, kata,

¹ Harus pula diperhatikan bahwa merek yang digunakan sebagai nama domain masih terdaftar dan jangka waktu perlindungan 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) dan Pasal 3002 (a) (d) (1) (A) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999*.

² Hal ini mutlak dilakukan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. RUU Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan dasar hukum gugatan ganti rugi perdata terhadap pelanggaran nama domain sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, didownload dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> pada tanggal 2 Januari 2008 pukul 19.00 wib, memberikan arti kata "tanda" sebagai "yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu".

huruf, angka atau kombinasi diantaranya, jelas dapat dikategorikan sebagai suatu tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UU Merek. Bahkan pengertian yang dituangkan dalam UU Merek lebih luas lagi karena mencakup pula gambar atau logo dan warna. Kriteria "daya pembeda" dalam suatu nama domain didasarkan pada sifat unik, yaitu perbedaan sekecil apapun termasuk hanya berupa satu karakter (baik tanda baca, huruf, maupun angka).

Unsur "digunakan dalam perdagangan barang/jasa" dalam pengertian merek, harus pula diartikan bahwa nama domain dalam internet sebagai tempat melakukan *e-commerce* juga merupakan sarana perdagangan barang/jasa. Apabila diibaratkan, nama domain adalah "toko virtual" tempat melakukan kegiatan jual beli, penawaran, bahkan tanda tangan kontrak dalam suatu proses transaksi jual beli barang/jasa. Pihak yang mendaftarkan merek terdaftar milik orang lain sebagai nama domain secara tanpa hak dapat diibaratkan sebagai pihak yang mengambilalih atau menduduki "toko virtual" milik pihak lain sehingga menghalangi pemilik merek tersebut untuk melakukan perdagangan barang/jasa di internet. Perbuatan ini dimaksudkan antara lain untuk menghambat atau mencegah pemilik merek melakukan kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa melalui internet.

Penggunaan merek terdaftar milik orang lain sebagai suatu nama domain tanpa ijin juga harus dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Merek.⁴ Hal ini mengingat bahwa dengan perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur dengan memanfaatkan reputasi merek orang lain atau dengan melakukan penyesatan terhadap konsumen.⁵ Ketentuan ini juga sejalan dengan apa yang diatur dalam Paragraf⁴ huruf b UDRP yang mengatur mengenai batasan pendaftaran *domain name* yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang disertai dengan itikad buruk (*bad faith*), antara lain adalah:⁶

1. Pemilik nama domain (*domain name holder*) telah mendaftarkan suatu

⁴ Selengkapny Pasal 4 menyatakan: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik".

⁵ Pasal 7 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, "Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya." Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h dan i UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu; i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;"

⁶ Selengkapny Paragraf 4 (b) berbunyi : "Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith:

(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or

(ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or

(iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or

(iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location."

domain name dengan tujuan utama untuk menjual, menyewakan, ataupun memindahkannya kepada pihak penggugat selaku pemilik hak atas *domain name* tersebut, ataupun juga untuk menjualkannya kepada pesaing bisnis dari penggugat dengan sejumlah imbalan tertentu.

2. Pihak *domain name holder* dengan sengaja telah mendaftarkan suatu *domain name* agar pihak penggugat selaku pemilik hak atas *domain name* tersebut tidak dapat membuat *domain name* dengan nama yang melambungkan merknya.
3. Pihak *domain name holder* telah mendaftarkan suatu *domain name* dengan tujuan untuk mengganggu jalannya persaingan bisnis.
4. Pihak *domain name holder* secara sengaja telah berusaha untuk menarik perhatian khalayak dalam mencari keuntungan dari *domain name* yang telah didaftarkan dengan cara membuat bingung para pengguna internet, selaku konsumen dari merek tersebut.

Pasal 3002 (a) (d) (1) (B) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999* juga mengatur hal yang sama, selengkapnya dinyatakan bahwa⁷ dalam mempertimbangkan apakah seseorang memiliki itikad buruk atau tidak, pengadilan harus memperhatikan faktor-faktor antara lain sebagai berikut :

1. Merek atau hak kekayaan lain dalam suatu nama domain;
2. Nama lengkap orang terkenal atau nama sebutan lain yang diketahui secara umum merupakan nama untuk orang terkenal tersebut;
3. Penggunaan pertama nama domain oleh pihak yang secara jujur menawarkan barang atau jasa;
4. Penggunaan wajar dan tidak bersifat komersial dari suatu merek sebagai nama domain;
5. Maksud untuk menjauhkan konsumen dari pemilik merek dengan menghancurkan reputasi merek tersebut, melalui penyesatan tentang asal produk, sponsor produk, dan lain-lain.

⁷ Selengkapnya 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;
- (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.

James C. Donnelly, Jr., *Cyberpiracy Law Brings Trademark Protection*

6. Penawaran untuk memindahkan, menjual atau cara lain nama domain kepada pemilik merek atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tanpa sebelumnya menggunakan atau bermaksud untuk menggunakan nama domain tersebut untuk menawarkan barang atau jasa secara jujur;⁸
7. Pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan pada waktu pengisian formulir pendaftaran nama domain;
8. Pendaftaran atau penguasaan beberapa nama domain yang sama atau mirip dengan merek yang lebih dahulu terdaftar atau terkenal, tanpa perlu dikaitkan dengan barang atau jasanya;
9. Penggunaan merek terkenal sebagai nama domain.

Penggunaan merek terdaftar atau nama yang mirip dengan merek terdaftar sebagai suatu nama domain harus juga dikualifikasikan sebagai pelanggaran substantif yang diatur dalam Pasal 6 UU Merek, karena telah terjadi persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar tersebut. Selengkapny Pasal 6 mengatur bahwa:

- "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis."

Persamaan pada pokoknya disini 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.⁹

Penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain tanpa ijin juga harus dikualifikasikan sebagai pelanggaran merek. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi:

- "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;

⁸ James C. Donelly, Jr., *Cyberpiracy Law Brings Trademark Protection Against Cybersquatters*, Massachusetts Lawyers Weekly, June 12, 2000, <http://www.modl.com/images/library/98.htm>

⁹ 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, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 329.

- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang."

Persamaan ini merupakan dasar substantif dalam melakukan gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) UU Merek.¹⁰ Selengkapnya Pasal 76 ayat (1) UU Merek mengatur bahwa:

"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."

Unsur persamaan juga telah diatur dalam Paragraf 4 huruf a angka (1) UDRP, yang mencakup sama persis / persamaan keseluruhannya (*identical*) dan/atau mirip / persamaan pada pokoknya / membingungkan (*confusingly similiar*). Hal senada juga diatur dalam Pasal 3002 (a) (d) (1) (A) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999* yang lebih maju lagi karena tidak lagi mempermasalahkan kaitan merek yang digunakan sebagai nama domain tersebut dengan jenis barang atau jasa.¹¹

Hakim harus didorong untuk berani melakukan penafsiran dan perbandingan hukum sehingga dalam kasus pelanggaran merek terdaftar sebagai nama domain ini tidak perlu lagi disyaratkan untuk kelas barang/jasa yang sama. Hal ini mengingat bahwa dengan digunakannya sebagai nama domain di internet, merek tersebut secara otomatis menjadi "merek terkenal" karena internet dapat diakses secara luas oleh berbagai pihak di berbagai belahan dunia dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, persyaratan kelas barang/jasa dalam internet hanya akan melegitimasi para *cybersquatter* dan *typosquatter* yang berakibat pada melemahnya perlindungan merek dalam internet. Pasal 6 ayat (2) UU Merek yang menyatakan bahwa, "Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b juga diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah." Hal ini setidaknya memperlihatkan kehendak pemerintah untuk juga melindungi merek terkenal meskipun digunakan untuk produk yang berbeda kelasnya. Dalam kaitannya dengan nama domain, "merek biasa" juga harus dilindungi dari penggunaannya sebagai nama domain dalam kelas barang

¹⁰Dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga diberikan landasan gugatan ganti rugi perdata bagi konsumen. Selengkapnya diatur bahwa, "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."

¹¹Dinyatakan bahwa, "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..."

atau jasa yang berbeda. Hal ini sejalan dengan apa yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 3002 (a) (d) (1) (A) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999*, yang menyatakan bahwa : "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..."

Dalam penentuan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pelanggar merek sebagai nama domain, haruslah diterima penghitungan kerugian yang berdasarkan jumlah pendapatan yang seharusnya diperoleh sebagai suatu kerugian yang nyata, keuntungan yang seharusnya diperoleh,¹² serta biaya-biaya terkait kedua hal tersebut. Ketentuan Pasal 3003 (b) (d) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999* dapat dijadikan perbandingan untuk hal ini.

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 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.¹³

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.¹⁴

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.¹⁵

¹² Gugatan ganti rugi perdata terhadap kerugian immaterial antara lain pernah diputuskan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam kasus pencemaran nama baik antara Tommy Soeharto melawan BULOG. Lebih lanjut lihat Hukum online.com, "Pengadilan Anggap Bulog Punya Itikad Jahat", <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18652&cl=Berita>, didownload pada tanggal 2 Januari 2008 pukul 08.45 wib.

¹³ Pasal 5 ayat (1) RUU ITE menyatakan bahwa, "Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah."

¹⁴ Mieke Komar Kantaatmadja et.al., *Cyberlaw : Suatu Pengantar*, hlm 112.

¹⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 21

PENUTUP

Penafsiran gramatikal dan teleologis atau sosiologis terhadap UU Merek, khususnya mengenai pengertian dan ruang lingkup merek (Pasal 1 Angka 1), prinsip itikad baik (Pasal 4), persamaan merek (Pasal 6), dan gugatan ganti rugi perdata (Pasal 76) dapat digunakan sebagai dasar hukum gugatan ganti rugi perdata terhadap pelanggaran merek yang digunakan sebagai nama domain.

Masyarakat sebaiknya melakukan pendaftaran nama domain yang sejauh mungkin tidak melanggar hak dan HKI pihak lain sehingga nama domain tersebut benar-benar dapat dijadikan sarana untuk menjalankan bisnisnya secara jujur dan beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
download dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> UDRP

Hukum online.com, "Pengadilan Anggap Bulog Punya Itikad Jahat",
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18652&cl=Berita>

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

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*.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Peraturan Perundang - undangan

Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen