

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
PROGRAM HIBAH DESENTRALISASI
TAHUN ANGGARAN 2013



**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.**

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**

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
PROGRAM HIBAH DESENTRALISASI
TAHUN ANGGARAN 2013



**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.***

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**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : 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*.

Ketua Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN.
- b. NIDN : 0008026102
- c. Jabatan Fungs. : Lektor
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Nomor HP : 08157178094
- f. Alamat email : nyulistio_wati@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum.
- b. NIDN : 0027075503
- c. PT : Universitas Padjadjaran

Anggota Peneliti (2)

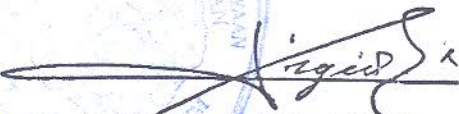
- a. Nama Lengkap : Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
- b. NIDN : 0016047408
- c. PT : Universitas Padjadjaran


Tahun Pelaksanaan : Tahun Ke-1 dari rencana 3 Tahun.
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 71.000.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).
Biaya Keseluruhan : Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
Mahasiswa yang terlibat penelitian : S1 1 (satu) orang.

Bandung, 22 Nopember 2013


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Pelaksana


Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum
NIP. 19650928 199001 1002


Dr. Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN.
NIP. 196102081986012002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Unpad


Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS.
NIP. 19620527 198810 1 001

RINGKASAN

Penelitian tentang “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*” ini bertujuan jangka panjang untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan melakukan harmonisasi hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan bagi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain oleh pihak lain secara melawan hukum (*cybersquatting*). Penyempurnaan tersebut juga dilakukan dengan melakukan perbandingan regulasi dan kasus-kasus *cybersquatting* di Amerika Serikat (khususnya dengan *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA*), sehingga diharapkan menjadi bahan hukum berupa Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU Merek yang lebih harmonis dengan instrument hukum internasional dan perkembangan regulasi global untuk mengatur dan menyelesaikan kasus *cybersquatting* di Indonesia.

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 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. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1129 dan Pasal 1117 (d) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA*. 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, dengan demikian UU Merek belum responsif dan mengakomodasi kepentingan bisnis di era teknologi informasi dan komunikasi. Hakim Indonesia dalam menyelesaikan sengketa penggunaan nama orang terkenal oleh pihak lain tanpa izin 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. UU Merek dijadikan objek penafsiran, mengingat substansi objek yang diaturnya yaitu nama orang terkenal, telah diatur dalam UU Merek.

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

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Akhir penelitian tentang “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*” ini.

Terima kasih kepada seluruh anggota peneliti yang telah membantu melakukan penelitian awal dan melakukan penyusunan laporan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan sebagai tahap pertama untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain internet oleh pihak lain secara melawan hukum (*cybersquatting*) di Indonesia. Keluaran penelitian ini di tahun pertama adalah berupa naskah artikel ilmiah yang pada tahun kedua akan ditargetkan menjadi Naskah Akademik, dan pada tahun ketiga diharapkan tersusun Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Merek yang lebih sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu segala kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka. Akhirnya kami berharap semoga laporan penelitian ini berguna bagi masyarakat pembaca pada umumnya, khususnya untuk pembangunan dan perkembangan hukum merek di era teknologi informasi dan komunikasi.

Bandung, 22 Nopember 2013

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	1
RINGKASAN	2
PRAKATA.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	30
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	32
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
BAB 6 RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA.....	65
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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.

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.

Berdasarkan data dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) per Mei 2008 jumlah nama domain .id tercatat sebanyak 28.184. Masing-masing terdiri dari 14.692 domain *co.id*, 6.185 domain *web.id*, 3.002 domain *or.id*, 108 domain *ac.id*, 1405 domain *sch.id*, 269 domain *net.id*, 1.521 domain *go.id*, 36 domain *mil.id*. Rata-rata sebulan terdaftar 1.000 domain baru, yang berarti tingkat pertumbuhan domain .id

pertahunnya adalah 15%.¹ Pertumbuhan ini juga perlu diwaspadai dengan kemungkinan terjadinya pertumbuhan pula dalam hal pelanggaran merek yang digunakan sebagai nama domain secara melawan hukum.

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 dilanggar mencoba mencari dasar hukum untuk melakukan gugatan ganti rugi perdata.² 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.

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

¹ http://www.detikinet.com/index.php/detik_read/tahun/2008/bulan/06/tgl/06/time/170346/idnews/951778/idkanal/399, didownload pada tanggal 11 November 2008 Pukul 14.00 wib.

² 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

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.

B. Perumusan Masalah

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?

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek Hukum Merek

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.³ 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”.

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.

³ Pasal 3 UU Merek

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.⁴

Jangka waktu perlindungan merek diatur dalam Pasal 28 UU Merek yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

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

⁴ 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.

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.⁵

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.”

Sistem perlindungan merek adalah konstitutif atau *first to file system*.⁶ Dengan sistem perlindungan ini dimaksudkan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada pendaftar pertama dari merek yang bersangkutan. Pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang namanya tercantum dalam daftar umum merek sebagai pemilik merek. Jadi, pendaftaran tersebut menciptakan suatu hak atas merek yang bersangkutan dan mengenyampingkan orang lain selain pemilik merek tersebut untuk mempergunakannya.⁷

B. Aspek Hukum Nama Domain Internet

The Federal Networking Council (FNC) memberikan definisi mengenai internet dalam resolusinya tanggal 24 Oktober 1995, sebagai sebuah sistem informasi yang bersifat global karena secara langsung mampu menghubungkan para penggunanya melalui sebuah alamat yang unik berdasarkan *transmissions Control Protocol / Internet Protocol*

⁵ Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 UU Merek.

⁶ Lih. Pasal 3 UU Merek

⁷ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung, 1990, hlm. 20.

(TCP/IP) yang dalam pemanfaatannya sebagai sarana umum atau perorangan yang merupakan suatu bentuk lain dari pelayanan dalam bidang komunikasi.⁸

Setiap komputer yang terhubung ke dalam jaringan internet harus memiliki suatu alamat IP yang jelas agar dapat diidentifikasi oleh jaringan. Alamat IP tersebut pada prinsipnya berperan sebagai alamat rumah maupun nomor telepon yang memungkinkan bagi komputer lainnya yang berada dalam jaringan Internet untuk menemukan suatu alamat yang hendak dituju.

IP biasanya dinyatakan dalam 4 (empat) angka yang dihubungkan dengan titik (.), misalnya 147.31.254.130. Setiap bagian disebut dengan oktet mewakili satu dari 4 set dari 8 bit. Bagian pertama, kedua atau ketiga menunjukkan *network* dari sistem tersebut dihubungkan, biasa disebut dengan subnet. Misalnya komputer di Wesleyen University dengan subnet 129.133, akan memiliki nomor IP seperti 129.133.10.10, 129.133.20.20, dan sebagainya sampai 65 ribu kemungkinan alamat IP.⁹

Berhubung bahwa alamat IP yang berupa serangkaian digit angka ini sulit diingat maupun dihafal oleh seseorang, maka pihak pengembang internet telah menerapkan penamaan alamat tersebut dengan menggunakan kata untuk setiap alamat IP seperti "microsoft.com". Alamat IP inilah yang kemudian dikenal sebagai istilah nama domain (*domain name*).

Nama domain dilindungi berdasarkan prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*) yang dilakukan melalui pengelola nama domain (*registrar*) tanpa melalui suatu proses uji substantif dan hanya bersifat semata-mata administratif. Nama domain pada dasarnya merupakan sistem penamaan alamat *Internet Protocol (IP)* yang terdiri dari serangkaian digit angka yang sulit untuk diingat maupun dihafal oleh seseorang.

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.¹⁰

Nama domain itu sendiri dapat berupa nama, susunan huruf, kata, atau angka. Pembacaan *domain name* dilakukan dari kanan ke kiri yang menunjukkan tingkat spesifikasinya, dari yang paling umum ke yang paling khusus. Salah satu contoh

⁸ Agus Raharjo, *Cybercrime – Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 60.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Mieke Komar Kantaatmadja et.al, *Cyberlaw - Suatu Pengantar*. Jakarta, ELIPS II. 2002, hlm 110.

bandung.go.id, “id” menunjuk kepada Indonesia sebagai wilayah geografis (*geographical region*), sedangkan “go” artinya pemerintah (*government*) sebagai *Top-Level Domain name (TLD)* yang menjelaskan mengenai tujuan dari institusi tersebut. Elemen selanjutnya adalah “bandung” yang merupakan “*the Second-Level Domain name (SLD)*” yang dipilih oleh pendaftar *domain name*.¹¹

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 domain mengartikan nama internet tersebut menjadi nomor IP yang diperlukan untuk bertukar informasi dalam jaringan internet tersebut.¹²

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.”

Penamaan domain yang dilakukan oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)* bersifat standar dan hirarkis melalui *System Distributed Database* yang dikenal dengan nama *Domain Name System (DNS)* yang merupakan sistem penamaan domain untuk memberikan identitas atas sebuah *host* atau *server* dalam jaringan internet. Fungsi DNS dilakukan oleh sekumpulan *DNS server* di seluruh dunia yang terhubung secara hirarkis seperti layaknya sebuah organisasi.

Sebelum internet banyak digunakan untuk keperluan bisnis, terdapat berbagai prinsip yang telah diakui secara umum tentang pendaftaran *domain name*, yaitu:¹³

a. Setiap *domain name* haruslah unik.

¹¹ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 84.

¹² 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.*”

¹³ Asril Sitompul, *Hukum Internet – Pengenalan Mengenai Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. viii

Keharusan tentang keunikan setiap *domain name* adalah untuk kepentingan kejelasan alamat masing-masing perusahaan karena di internet, *domain name* akan menunjukkan alamat IP yang akan menuju ke suatu jaringan dan komputer tertentu.

b. Prinsip "*first come, first served*".¹⁴

Prinsip "*first come, first serve*" sebenarnya merupakan suatu konsep yang baik untuk diterapkan dalam pendaftaran *domain name* agar setiap pemohon *domain name* dapat diperlakukan dengan *fair*.

c. Hanya 1 (satu) *domain name* untuk setiap perusahaan.

Peraturan bahwa 1 (satu) perusahaan hanya boleh menggunakan 1 (satu) *domain name* timbul karena pada awalnya terdapat suatu asumsi yang menyatakan bahwa setiap perusahaan hanya akan mempunyai 1 (satu) jaringan. Namun, belakangan ini peraturan itu tidak lagi dapat dipatuhi karena dengan perkembangan bisnis di internet, perusahaan mulai menggunakan berbagai *domain name* untuk kepentingan iklan produk yang berbeda.

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*). Dalam situs kamus internet terdapat berbagai definisi yang menggambarkan istilah dari *typosquatting*, antara lain adalah:

1. "*Term used to describe an individual or company that purchases a domain name to help take advantages of misspellings or typos of a popular domain name*".¹⁵
 2. "*Purchasing a domain name that is variation on a popular domain name with the expectation that the site will get traffic off of the original sight because of a user's misspelling of the name*".¹⁶
- (1. Kata yang digunakan untuk menyebut seseorang atau perusahaan yang menjual nama domain dengan memanfaatkan kesalahan ejaan atau penulisan dari nama domain lain yang terkenal.)

¹⁴ Lih. Imam Syahputra et.al, *Hukum Merek Baru Indonesia - Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktik*. Jakarta, Harvarindo. 1997, hlm 76

¹⁵ <http://www.computerhope.com/jargon/t/typosqua.htm>

¹⁶ <http://www.webopedia.com/TERM/typosquatting.html>

2. Menjual nama domain yang merupakan variasi dari nama domain yang terkenal, dengan harapan agar situs tersebut dikunjungi akibat kesalahan pengetikan nama oleh pengguna.)

Simpulan dari pengertian tersebut adalah bahwa *typosquatting* merupakan suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang untuk mendaftarkan *domain name* yang menggunakan sebuah nama atau merek yang hampir mirip dengan *domain name* asli. Modus operandinya dilakukan dengan membuat nama yang hampir sama dengan cara mempertukarkan huruf dari nama atau merek suatu perusahaan sehingga seolah-olah *domain name* tersebut sama dengan nama merek atau nama perusahaan yang ditirunya. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyesatkan konsumen agar konsumen lebih banyak mengakses informasi perusahaannya di jaringan internet. Orang-orang yang melakukan pendaftaran *domain name* melalui cara ini disebut dengan *typosquatters*¹⁷.

Instrumen hukum (internasional) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain adalah UDRP. *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* merupakan sebuah regulasi yang bersifat unik, karena bersifat global, *law enforcement*-nya jelas dan pasti, berlaku secara universal tanpa perlu ratifikasi, dan bersifat memaksa bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui *Arbitration Provider* yang ditetapkan oleh ICANN.¹⁸

Ketentuan mengenai pembatalan, pemindahan dan perubahan nama domain secara lengkap diatur dalam Paragraf 3 UDRP sebagai berikut:

“We will cancel, transfer or otherwise make changes to domain name registrations under the following circumstances:

- a. *subject to the provisions of Paragraph 8, our receipt of written or appropriate electronic instructions from you or your authorized agent to take such action;*
- b. *our receipt of an order from a court or arbitral tribunal, in each case of competent jurisdiction, requiring such action; and/or*
- c. *our receipt of a decision of an Administrative Panel requiring such action in any administrative proceeding to which you were a party and which was conducted under this Policy or a later version of this Policy adopted by ICANN. (See Paragraph 4(i) and (k) below.)*

¹⁷ Tim Lindsey et, al., *Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar*. Bandung, Alumni. 2002, hlm 173, mengutip dari 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.

¹⁸ *Arbitration provider* yang dilisensi oleh ICANN antara lain adalah *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*, *National Arbitration Forum (NAF)*, *Dispute.org/eResolution Consortium (DeC)*, dan *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)*. Lebih lanjut lih. <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.

We may also cancel, transfer or otherwise make changes to a domain name registration in accordance with the terms of your Registration Agreement or other legal requirements."

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak registrar berhak untuk membatalkan, memindahkan maupun mengubah nama domain yang telah didaftarkan oleh pihak pemegang nama domain, melalui:

1. Permintaan tertulis dari pihak pemegang nama domain, dan/atau
2. Putusan atau perintah dari lembaga pengadilan maupun forum arbitrase yang berwenang, dan / atau
3. Putusan administrasi Panel berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UDRP.

Dalam rangka penyelesaian sengketa nama domain harus ditempuh proses administrasi sebagaimana diatur dalam Paragraf 4 (a) UDRP sebagai berikut:

"This Paragraph sets forth the type of disputes for which you are required to submit to a mandatory administrative proceeding. These proceedings will be conducted before one of the administrative-dispute-resolution service providers listed at www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (each, a "Provider").

- a. *Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that*
 - (i) *your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and*
 - (ii) *you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and*
 - (iii) *your domain name has been registered and is being used in bad faith.*

In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present."

Berdasarkan ketentuan Paragraf 4 (a) UDRP tersebut dinyatakan bahwa pihak pemegang nama domain diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah administratif yang sesuai dalam penyelesaian sengketa nama domain melalui jasa salah satu *arbitration provider* yang terdaftar dalam ICANN. Pihak pemegang nama domain diwajibkan untuk menempuh jalur administratif manakala terjadi gugatan dari pihak ketiga atas pendaftaran nama domain yang dilakukannya berdasarkan ketentuan dari UDRP jika :

Pertama, nama domain tersebut sama atau terdapat kemiripan yang dapat membingungkan atas hak merek ataupun logo yang dimiliki oleh pihak ketiga. *Kedua*, pihak pemegang nama domain tidak mempunyai kepentingan maupun berhak atas penggunaan nama domain tersebut. *Ketiga*, nama domain yang didaftarkan telah digunakan dengan itikad buruk. Di samping itu, dalam proses penyelesaian secara

administratif, pihak penggugat harus dapat membuktikan seluruh bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *domain-name holder* dari tiga ketentuan diatas.

Dalam Paragraph 4(b) UDRP, mengatur mengenai batasan pendaftaran *domain name* yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang disertai dengan itikad buruk (*bad faith*), antara lain adalah:¹⁹

1. Pemilik nama domain (*domain name holder*) telah mendaftarkan suatu *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 melambangkan mereknya.
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 didaftarkannya dengan cara membuat bingung para pengguna internet, selaku konsumen dari merek tersebut.

UDRP telah berlaku secara efektif pada tanggal 24 Oktober 1999 yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (“*The Rules*”) yang berisikan mengenai hal-hal yang bersifat teknis seperti cara

¹⁹ Selengkapnya 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.”*

pengajuan gugatan, pemilihan *Administrative Panel*, biaya perkara, pembuktian dan pelaksanaan putusan.

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*.²⁰

Pihak yang mengajukan gugatan kepemilikan nama domain dapat siapa saja, baik perorangan maupun badan hukum yang merasa hak mereka dilanggar atas pendaftaran nama domain tersebut.²¹ Berdasarkan UDRP pihak penggugat harus dapat membuktikan ketiga unsur yang terdapat dalam Paragraph 4(a) agar perbuatan tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan *cybersquatting*.

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 berubah karena kemudian pemilik merek banyak yang mendapatkan keadilan dengan dikalahkannya pihak yang mendaftarkan merek mereka sebagai nama domain tanpa hak.²²

Keterbatasan ruang lingkup UDRP yang hanya sebatas pada pemindahan atau pembatalan nama domain, dirasakan oleh pemilik merek kurang memberikan rasa keadilan karena mereka tidak menemukan dasar hukum untuk melakukan gugatan ganti

²⁰ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual - Intellectual Property Rights*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2003, hlm 529

²¹ WIPO dalam Guide to UDRP-nya (<http://arbitr.wipo.int/domains/guide/index.html>) menyatakan : "Any person or company in the world can file a domain name complaint concerning a .com, .net, .org, .biz, .info and .name domain name using the UDRP Administrative Procedure .In case of a dispute involving a domain name registered in a country code top-level domain (ccTLD), the UDRP Procedure can also be used, provided that the concerned ccTLD registration authority adopted the UDRP Policy on a voluntary basis." Lihat juga ICANN – UDRP Rules dalam <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm> : yang menyatakan "Complainant means the party initiating a complaint concerning a domain-name registration." Di download tanggal 31 Desember 2007 Pukul 23.30 wib.

²² 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.

rugi perdata. Kondisi ini mendorong 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*".²³

Berdasarkan pernyataan Anne H. Chasser, anggota Komisi Hukum Senat AS yang juga Presiden Asosiasi Merek Internasional (*International Trademark Association – ITNA*), *cybersquatting* dilakukan dengan berbagai alasan:²⁴

1. Untuk memperoleh pembayaran yang lebih dari pemilik merek, dibandingkan dengan biaya pendaftaran nama domain itu sendiri.²⁵
2. Untuk menawarkan dan menjual nama domain kepada pihak ketiga.
3. Untuk menggunakan merek terkenal sebagai nama domain untuk situs pornografi atau keuntungan lain dengan menyesatkan konsumen merek terkenal tersebut.

²³ 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.

²⁴ US Congress Senate Committee on Judiciary, *Cybersquatting and Consumer Protection: Ensuring Domain Name Integrity*, Washington: US Government Printing Office, 2000, hlm. 7-8. Lihat juga: http://www.ipconstituency.org/HTML/cyberpiracy_paper.htm, *IPC Synopsis Paper on Trademark Cyberpiracy Prevention Act, Legislative History*, di download pada tanggal 1 Januari 2008 pukul 05.00 wib. Selengkapnya : " *Cybersquatting take place for a number of reason, including the following :*
To extract payment from the rightful owner of the mark. INTA noted that these are the most prevalent cases, since it takes only \$70 to register a domain name with Network Solutions, Inc. (the registration authority for .com, .net, and .org), and the potential financial windfall (should a trademark owner opt to purchase the domain) is much greater. As an example, Warner Bros. was offered warner-records.com; warner-bros-records.com; warner-pictures.com; warner-bros-pictures; and warnerpictures.com for the selling price of \$350,000. Another cybersquatter offered to sell to Warner Bros. 15 domain names, including bugsbunny.net and daffyduck.net.
To offer the domain name for sale publicly to third parties. As an example, The University of California at Los Angeles (commonly referred to as "UCLA"), took action against a cybersquatter who registered www.ucla.com and then put up a "for sale" sign with a number to call. Shortly after counsel for UCLA sent a letter to the cybersquatter, it became a pornographic site. The party operating the pornographic site was found to have several addresses and phone numbers, none of which were legitimate.
To use famous marks as domain names for pornographic sites or otherwise capitalizes on customer confusion. For example, the Mobil Oil Corporation reports that its trademark, MOBIL 1, was used in a domain name to direct Web surfers to a pornographic site. The domain name was mobil1.com.
To engage in consumer fraud, including counterfeiting activities. For example, AT&T reports that a cybersquatter registered the domain names atphonecard.com and atcallingcard.com and established a Web site soliciting credit card information from consumers. AT&T was concerned because its brand name was being used to lure consumers to a Web site that might be used fraudulently to obtain financial information from unsuspecting consumers.

²⁵ 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>, didownload tanggal 1 Januari 2008 pukul 05.15 wib., menyatakan, "until now, cyberpirates-or cybersquatters, as they are more commonly known- have in many cases tried to turn an easy profit by registering domain names that are identical or similar to names of well-known companies or their products."

4. Untuk melakukan kejahatan terhadap konsumen, termasuk perdagangan barang palsu.

Sub Komite Peradilan dan Kekayaan Intelektual AS menyadari bahwa meskipun NSI memiliki Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain, tetapi kebijakan itu banyak mendapat kritikan dari pemilik kekayaan intelektual karena hanya dapat menerima gugatan pelanggaran nama domain dari pemilik merek yang mereknya sama persis dengan nama domain tersebut. NSI juga tidak dapat menerima gugatan dari pemilik merek yang terdaftar dalam negara Federal yang tidak mensyaratkan adanya persamaan barang atau jasa, dan juga tidak dapat menerima gugatan dari pemilik "merek biasa". Hal ini karena NSI tidak mengatur tentang persyaratan "nama domain yang membingungkan tetapi tidak sama persis dengan merek. Dengan demikian, Kebijakan Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Nama Domain NSI tidak optimal dalam memberantas *cyberpiracy*.²⁶

Cyberpiracy tidak hanya akan menurunkan atau menghilangkan kepercayaan konsumen, tetapi juga akan menyebabkan menurunnya penggunaan internet oleh konsumen serta menghancurkan nama baik / reputasi merek-merek dan produk-produk pengusaha Amerika.²⁷

Trademark Cyberpiracy Prevention Act atau *Anti Cybersquatting Consumer Protection Act, 1999*, bertujuan melindungi konsumen dan mendorong perdagangan secara elektronik²⁸, dengan melindungi merek yang digunakan secara online sebagai nama domain.²⁹ 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;³⁰
2. Perlindungan terhadap merek biasa yang tidak harus disyaratkan untuk barang atau jasa sejenis;³¹

²⁶ 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*, di download pada tanggal 4 Maret 2008 pukul 09.00 wib.

²⁷ *Ibid*

²⁸ <http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s106-1255>, didownload tanggal 1 Januari 2008 pukul 05.15 wib

²⁹ James C. Donelly, Jr., *op.cit.*, <http://www.modl.com/images/library/98.html>

³⁰ Section 3002 (a) (d) (1) (A) dan Section 3002 (b) (1) (A)

³¹ *Ibid*

3. Faktor penentu ada atau tidaknya itikad buruk yang ditambahkan menjadi 9 (sembilan) faktor;³²
4. Kewenangan Pengadilan untuk memerintahkan pembatalan atau penghapusan atau pemindahan nama domain kepada pemilik merek;³³
5. Kesempatan pemilik merek untuk menggugat pada pengadilan tempat kedudukan *registrar* atau otoritas lainnya yang terkait dengan pendaftaran nama domain.³⁴
6. Besaran ganti rugi untuk setiap nama domain yang digunakan yang melanggar merek ditetapkan minimal US \$1,000 dan maksimal US \$100,000.³⁵
7. Pembatasan tanggung jawab *registrar* terkait sengketa nama domain.³⁶

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***, 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.”

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 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)** 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;

³² Section 3002 (a) (d) (1) (B)

³³ Section 3002 (a) (d) (1) (C)

³⁴ Section 3002 (a) (d) (2) (A)

³⁵ Section 3003 (b) (d)

³⁶ Section 3004 (D) (i) (1)

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.
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;³⁷
7. Pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan pada waktu pengisian formulir pendaftaran nama domain;³⁸
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;³⁹
9. Penggunaan merek terkenal sebagai nama domain.⁴⁰

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)**.⁴¹ 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.*"

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

³⁷ James C. Donnelly, Jr., *op.cit.*, <http://www.modl.com/images/library/98.html>

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ 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*"

hukumnya mencakup tempat kedudukan *registrar* atau otoritas lainnya yang terkait dengan pendaftaran nama domain berada.⁴²

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terhadap pendaftar nama domain yang melanggar hak eksklusifnya adalah sama seperti yang diatur dalam *Lanham Act*, antara lain yaitu *injunction*, pembayaran keuntungan yang seharusnya diperoleh penggugat, pembayaran terhadap kerugian yang nyata, dan biaya-biaya. Lebih lanjut, 15 U.S.C. § 1117 (d) mengatur bahwa penggugat dapat meminta hakim menetapkan ganti rugi minimal sejumlah US \$ 1,000 (seribu dolar AS) dan maksimal US \$ 100,000 (seratus ribu dolar AS) untuk setiap nama domain yang didaftarkan tergugat yang melanggar hak eksklusif penggugat.⁴³

15 U.S.C. § 1114 (D) (i) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act*, mengatur bahwa *registrar* (dalam hal ini ICANN), *registry* (misalnya NSI, PANDI) dan otoritas lain yang terlibat dalam proses pendaftaran nama domain, tidak dapat dilibatkan dalam tanggung jawab keuangan akibat pelanggaran nama domain. Hal ini berarti mereka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi perdata atas nama domain yang diterima pendaftarannya oleh mereka yang ternyata melanggar hak eksklusif merek pihak lain.⁴⁴ Ketentuan ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Paragraf 2 UDRP⁴⁵ tentang

⁴² 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."

⁴³ Selengkapnya dinyatakan, "In a case involving a violation of section 43(d)(1), the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages in the amount of not less than \$1,000 and not more than \$100,000 per domain name, as the court considers just."

⁴⁴ A domain name registrar, a domain name registry, or other domain name registration authority that takes any action described under clause (ii) affecting a domain name shall not be liable for monetary relief or, except as provided in subclause (II), for injunctive relief, to any person for such action, regardless of whether the domain name is finally determined to infringe or dilute the mark.

⁴⁵ By applying to register a domain name, or by asking us to maintain or renew a domain name registration, you hereby represent and warrant to us that (a) the statements that you made in your Registration Agreement are complete and accurate; (b) to your knowledge, the registration of the domain name will not infringe upon or otherwise violate the rights of any third party; (c) you are not registering the domain name for an unlawful purpose; and (d) you will not knowingly use the domain name in violation of any

Pernyataan Pendaftar Nama Domain dan Paragraf 6 UDRP tentang Keterlibatan Registrar dalam Sengketa Nama Domain.⁴⁶

C. Penafsiran Hukum

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.⁴⁷

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.⁴⁸

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

applicable laws or regulations. It is your responsibility to determine whether your domain name registration infringes or violates someone else's rights.

⁴⁶ *We will not participate in any way in any dispute between you and any party other than us regarding the registration and use of your domain name. You shall not name us as a party or otherwise include us in any such proceeding. In the event that we are named as a party in any such proceeding, we reserve the right to raise any and all defenses deemed appropriate, and to take any other action necessary to defend ourselves*

⁴⁷ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konsytruksi Hukum*, Bandung, Alumni. 2000, hlm.6-7.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 7.

sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.⁴⁹

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang itu. Logeman mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundang-undangan, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang atau dalam arti kata-kata seperti itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Karena itu, menurut Polak cara penafsiran ditentukan oleh (a) materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, (b) tempat perkara diajukan, dan (c) menurut zamannya.⁵⁰

Agar dapat mencapai kehendak dari pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial, hakim menggunakan beberapa cara penafsiran, antara lain yaitu:⁵¹

1. Menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa disebut penafsiran gramatikal.

Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlainan. Adakalanya pembuat undang-undang tidak mampu memakai kata-kata yang tepat. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata yang dimaksud yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari, dan hakim dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa.

2. Menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada di dalam masyarakat, atau biasa disebut dengan penafsiran sosiologis atau teleologis.

Setiap penafsiran undang-undang yang dimulai dengan penafsiran gramatikal harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis. Apabila tidak demikian, keputusan yang dibuat

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 8.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 9.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 9 – 11.

tidak sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Karena itu, setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial, yaitu membawa kepastian hukum dalam pergaulan antara anggota masyarakat. Hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang bersangkutan. Apabila hakim mencarinya, masuklah ia ke dalam lapangan pelajaran sosiologi. Melalui penafsiran sosiologi hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga penafsiran sosiologis atau teleologis menjadi sangat penting.

D. Pengaturan Nama Domain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁵²

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁵³

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-

⁵² Penjelasan umum UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵³ *Ibid.*

commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas⁵⁴

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.⁵⁵

Perkembangan teknologi di dunia maya, terutama yang menyangkut pelanggaran merek yang digunakan sebagai suatu nama domain, telah mengakibatkan adanya suatu perluasan terhadap bidang HKI khususnya merek. UU Merek pada saat ini dirasakan kurang memadai untuk dijadikan instrumen hukum utama bagi penyelesaian sengketa nama domain yang terjadi di Indonesia, oleh sebab itu maka pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE).

UU ITE sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan *cyber activities*, pada pokoknya berisikan pengaturan mengenai:

1. Asas dan Tujuan pemanfaatan TIK dan transaksi elektronik. Asas yang dijadikan panduan yaitu asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
2. Kedudukan hukum dari informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 12;
3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai Pasal 16
4. Transaksi elektronik, mencakup ruang lingkup, kontrak elektronik, dan tanggung jawab hukum dari transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 22;
5. Perlindungan nama domain, HKI dan perlindungan hak pribadi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 sampai Pasal 26;

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

6. Perbuatan penyalahgunaan teknologi informasi (perbuatan yang dilarang), sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 37;
7. Prosedur penyelesaian sengketa yang terdiri dari jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39;
8. Peran pemerintah dan Masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41;
9. Penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 44;
10. Ketentuan pidana terhadap perbuatan penyalahgunaan teknologi informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 52;
11. Ketentuan peralihan dalam Pasal 53; dan
12. Ketentuan penutup dalam Pasal 54.

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:⁵⁶

- “(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

⁵⁶ 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.

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 pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.⁵⁷

E. Perbuatan Melawan Hukum dalam *Cybersquatting*.

Dalam kajiannya sebagai perbuatan melawan hukum (selanjutnya ditulis PMH), *cybersquatting* merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesengajaan⁵⁸, 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*)⁵⁹.

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

⁵⁷ 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.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.3

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

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

BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menetapkan ketentuan dalam UU Merek sebagai dasar hukum terhadap penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain sebagaimana dirujuk oleh UU ITE serta mendorong hakim Indonesia untuk tetap memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran nama orang terkenal yang digunakan sebagai nama domain secara tanpa hak meskipun dengan menggunakan penafsiran hukum terhadap ketentuan UU Merek serta perbandingan dengan Negara lain guna menjawab kebutuhan akan perlindungan hukum merek dari penggunaannya sebagai nama domain di era globalisasi ini.

Secara khusus, tujuan penelitian ini sesuai perumusan masalah adalah:

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

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap keutamaan penelitian di bidang Kebudayaan, Budaya dan Informasi (KBI). Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum siber (*cyber law*), hukum Hak Kepemilikan Intelektual (HKI), dan Hukum Perdata Internasional (HPI). Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah sebagai bahan pengembangan atau pembangunan hukum merek di Indonesia, mengingat perkembangan masalah ini di negara lain mendapatkan respon pemerintah yang cukup serius dengan mengadakan revisi atau amandemen terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah ini.

2. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, sebagai bahan pengayaan pengetahuan hukum, untuk dapat digunakan dalam melakukan penafsiran hukum saat menghadapi kasus-kasus *cybersquatting* selama UU Merek belum diperbaharui.
3. Orang terkenal yang namanya dilindungi sebagai merek atau tidak, penelitian ini diharapkan membantu memberikan langkah perlindungan hak mereka dari praktik *cybersquatting*.
4. Masyarakat umum pengguna internet, penelitian ini diharapkan menumbuhkembangkan kesadaran hukum untuk berhati-hati dan waspada dalam mengakses suatu situs internet yang menggunakan nama orang terkenal, sehingga terhindar dari penyesatan bahkan penipuan.
5. Masyarakat pendaftar nama domain, agar menghindari perbuatan yang mendaftarkan nama orang terkenal sebagai nama domain tanpa ijin orang terkenal tersebut, agar tidak tergolong sebagai pelanggar hak orang lain.

BAB 4

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

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)*.

B. Spesifikasi Penelitian

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.

C. Tahap Penelitian

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.

D. Teknik Pengumpulan Data

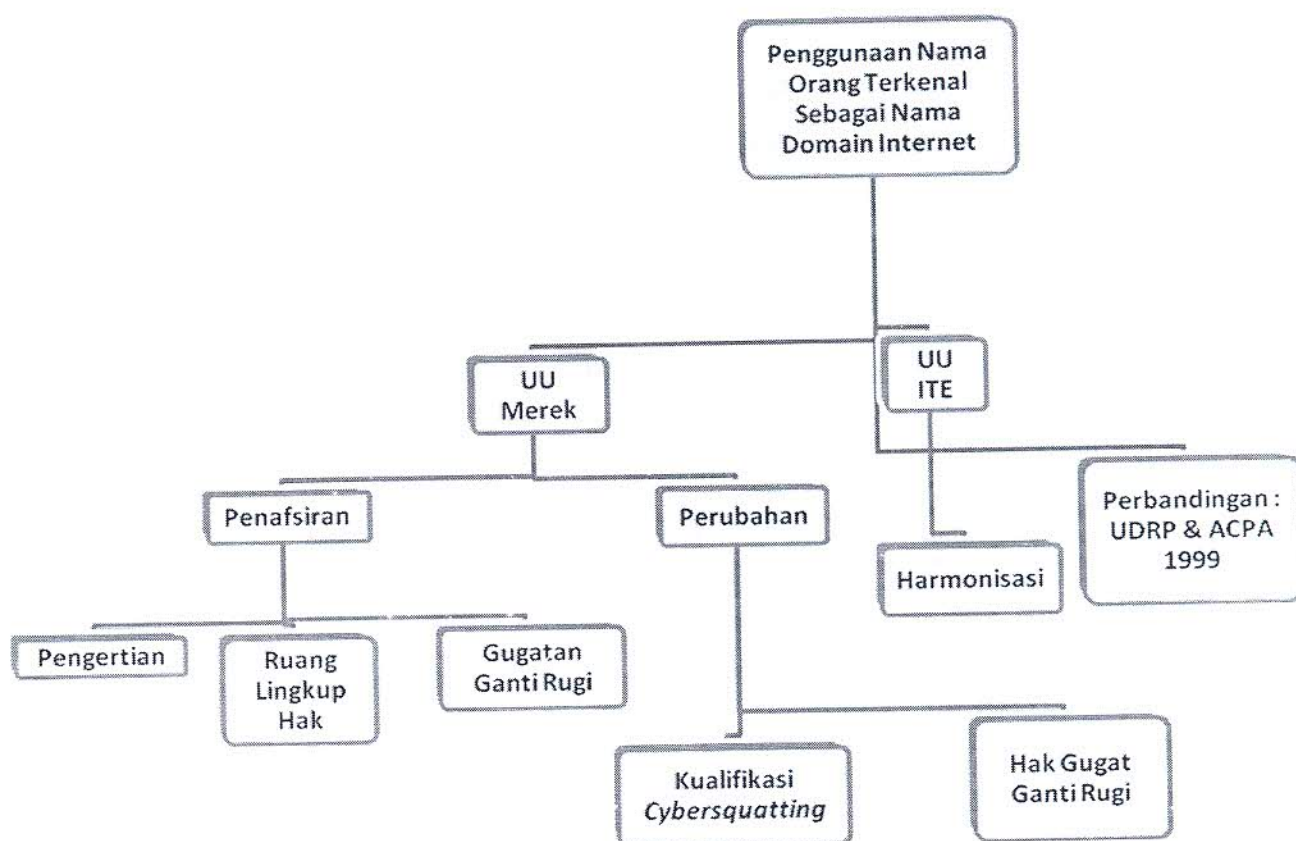
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi.

E. Analisis Data

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.

Metode penelitian tersebut digambarkan dalam Diagram 4.1. di bawah ini:

Diagram 4.1. Desain Penelitian



BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 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 pada prinsipnya penggunaan nama orang terkenal oleh pihak lain tanpa izin (*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.⁶⁰

Keterbatasan ruang lingkup UDRP yang hanya sebatas pada pemindahan atau pembatalan nama domain, dirasakan oleh pemilik merek kurang memberikan rasa keadilan karena mereka tidak menemukan dasar hukum untuk melakukan gugatan ganti rugi perdata. Kondisi ini mendorong 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*".⁶¹

Trademark Cyberpiracy Prevention Act atau *Anti Cybersquatting Consumer Protection Act, 1999*, bertujuan melindungi konsumen dan mendorong perdagangan secara elektronik⁶², dengan melindungi merek yang digunakan secara online sebagai nama domain.⁶³ 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;⁶⁴
2. Perlindungan terhadap merek biasa yang tidak harus disyaratkan untuk barang atau jasa sejenis;⁶⁵
3. Faktor penentu ada atau tidaknya itikad buruk yang ditambahkan menjadi 9 (sembilan) faktor;⁶⁶
4. Kewenangan Pengadilan untuk memerintahkan pembatalan atau penghapusan atau pemindahan nama domain kepada pemilik merek;⁶⁷

⁶⁰ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Srie Widiowatie, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 9.

⁶¹ 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.

⁶² <http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s106-1255>, didownload tanggal 1 Januari 2008 pukul 05.15 wib

⁶³ James C. Donnelly, Jr., *op.cit.*, <http://www.modl.com/images/library/98.html>

⁶⁴ 15 U.S.C. § 1125(d) (1) (A). Lihat <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-1999-title15/pdf/USCODE-1999-title15-chap22-subchapIII-sec1125.pdf>

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ 15 U.S.C. § 1125(d) (1) (B)

⁶⁷ 15 U.S.C. § 1125(d) (1) (C)

5. Kesempatan pemilik merek untuk menggugat pada pengadilan tempat kedudukan *registrar* atau otoritas lainnya yang terkait dengan pendaftaran nama domain.⁶⁸
6. Besaran ganti rugi untuk setiap nama domain yang digunakan yang melanggar merek ditetapkan minimal US \$1,000 dan maksimal US \$100,000.⁶⁹
7. Pembatasan tanggung jawab *registrar* terkait sengketa nama domain.⁷⁰

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***, 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.”

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.

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 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***.⁷¹ 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

⁶⁸ 15 U.S.C. § 1125 (d) (2) (A), 15 U.S.C. § 1125 (d) (3), dan 15 U.S.C. § 1125 (d) (4)

⁶⁹ 15 U.S.C. § 1117 (d)

⁷⁰ 15 U.S.C. § 1125 (d) (2) (D) (ii)

⁷¹ 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>

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).⁷²

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 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.⁷³

Khusus untuk orang terkenal, penggunaan namanya atau nama samarannya secara tanpa izin sebagai nama domain, merupakan suatu indikator untuk membuktikan ada

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

tidaknya itikad buruk sebagaimana dimaksud dalam **15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (A) (i)**. Selengkapnya ketentuan tersebut mengatur bahwa itikad buruk harus dibuktikan berdasarkan terpenuhinya faktor-faktor yang ditetapkan dalam **15 U.S.C. § 1125 (d) (1) (B) (i)** 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.
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;⁷⁴
7. Pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan pada waktu pengisian formulir pendaftaran nama domain;⁷⁵
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;⁷⁶
9. Penggunaan merek terkenal sebagai nama domain.⁷⁷

Berdasarkan unsur kedua dari bentuk-bentuk itikad buruk, jelas bahwa penggunaan nama orang terkenal atau nama samaran orang terkenal tersebut dilindungi dari *cybersquatting*.

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. §**

⁷⁴ James C. Donelly, Jr., *op.cit.*, <http://www.modl.com/images/library/98.html>

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

1125 (d) (1) (C).⁷⁸ 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.*”

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.⁷⁹

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek terhadap pendaftar nama domain yang melanggar hak eksklusifnya adalah sama seperti yang diatur dalam *Lanham Act*, antara lain yaitu *injunction*, pembayaran keuntungan yang seharusnya diperoleh penggugat, pembayaran terhadap kerugian yang nyata, dan biaya-biaya. Lebih lanjut, 15 U.S.C. § 1117 (d) mengatur bahwa penggugat dapat meminta hakim menetapkan ganti rugi minimal sejumlah US \$ 1,000 (seribu dolar AS) dan maksimal US \$ 100,000 (seratus ribu dolar AS) untuk setiap nama domain yang didaftarkan tergugat yang melanggar hak eksklusif penggugat.⁸⁰

15 U.S.C. § 1114 (D) (i) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act*, mengatur bahwa *registrar* (dalam hal ini ICANN), *registry* (misalnya NSI, PANDI) dan otoritas lain yang terlibat dalam proses pendaftaran nama domain, tidak dapat dilibatkan dalam tanggung

⁷⁸ 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*”

⁷⁹ 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.*”

⁸⁰ Selengkapnya dinyatakan, “*In a case involving a violation of section 43(d)(1), the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages in the amount of not less than \$1,000 and not more than \$100,000 per domain name, as the court considers just.*”

jawab keuangan akibat pelanggaran nama domain. Hal ini berarti mereka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi perdata atas nama domain yang diterima pendaftarannya oleh mereka yang ternyata melanggar hak eksklusif merek pihak lain.⁸¹ Ketentuan ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Paragraf 2 UDRP⁸² tentang Pernyataan Pendaftar Nama Domain dan Paragraf 6 UDRP tentang Keterlibatan *Registrar* dalam Sengketa Nama Domain.⁸³

Beberapa kasus *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal, telah terjadi di Amerika Serikat. Julia Robert, Tom Cruise, dan Hillary Clinton menjadi korban sekaligus pemenang dalam kasus *cybersquatting* yang menimpa mereka.

Sengketa nama domain Julia Roberts di putuskan oleh WIPO Arbitration and Mediation Centre. Para pihak yang terlibat adalah Julia Fiona Roberts, warga negara Amerika Serikat dengan alamat bisnis utama Armstrong Hirsch Jackoway Tyerma & Wertheimer, 1888 Century Park East Lantai 18, Los Angeles, California 90067 USA, selaku penggugat. Tergugatnya adalah Russel Boyd, warga negara Amerika Serikat beralamat di Jalan carter 189, Princeton, New Jersey 08540 USA. Nama Domain yang disengketakan adalah <juliaroberts.com> yang terdaftar pada Network Solutions, Inc 505 Huntmar Park Dr., Herndon, Virginia 20170 USA.

Fakta hukum dalam kasus tersebut adalah bahwa Penggugat adalah seorang aktris terkenal yang memainkan berbagai film dan sering tampil di pemberitaan selebritis, hiburan, acara tv, serta masuk ke dalam nominasi Academy Award. Tergugat mendaftarkan nama domain tersebut pada 9 November 1998 dan kemudian melelang nama domain ini di *eBay* senilai US\$2,550. Tergugat juga mendaftarkan sekitar 50 nama domain lain yang terdiri dari nama-nama artis film dan atlet. Tergugat memiliki alamat

⁸¹ *A domain name registrar, a domain name registry, or other domain name registration authority that takes any action described under clause (ii) affecting a domain name shall not be liable for monetary relief or, except as provided in subclause (II), for injunctive relief, to any person for such action, regardless of whether the domain name is finally determined to infringe or dilute the mark.*

⁸² *By applying to register a domain name, or by asking us to maintain or renew a domain name registration, you hereby represent and warrant to us that (a) the statements that you made in your Registration Agreement are complete and accurate; (b) to your knowledge, the registration of the domain name will not infringe upon or otherwise violate the rights of any third party; (c) you are not registering the domain name for an unlawful purpose; and (d) you will not knowingly use the domain name in violation of any applicable laws or regulations. It is your responsibility to determine whether your domain name registration infringes or violates someone else's rights.*

⁸³ *We will not participate in any way in any dispute between you and any party other than us regarding the registration and use of your domain name. You shall not name us as a party or otherwise include us in any such proceeding. In the event that we are named as a party in any such proceeding, we reserve the right to raise any and all defenses deemed appropriate, and to take any other action necessary to defend ourselves*

email mickjagger@home.com. Atas pendaftaran ini, pada tanggal 28 Maret 2000 *the Center* menerima gugatan dari penggugat terkait nama domain tersebut.

Penggugat berargumen bahwa nama domain <juliaroberts.com> memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan nama “Julia Roberts” dan hak hukum umum merek yang dimiliki dalam namanya sesuai dengan Pasal 4(a)(i) *UDRP Policy*. Penggugat berpendapat bahwa Tergugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain <juliaroberts.com> menurut Pasal 4(a)(ii) *UDRP Policy*. Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain <Juliaroberts.com> dengan iktikad tidak baik karena melanggar ketentuan Pasal 4(a)(iii) *UDRP Policy*.

Tergugat tidak menentang bahwa nama domain <juliaroberts.com> memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan nama Penggugat. Namun, Tergugat mempertanyakan apakah Penggugat memiliki hak hukum umum merek terhadap namanya. Tergugat mengaku ia memilih nama domain tersebut karena Julia Roberts adalah aktris terkenal. Tergugat berpendapat bahwa ia memiliki hak dan kepentingan yang sah terhadap nama domain <Julia Roberts.com> karena pendaftaran dan penggunaan yang dilakukannya. Tergugat berpendapat pendaftaran dan penggunaan <juliaroberts.com> dengan iktikad baik.

Panel Arbiter WIPO memberikan pertimbangan terhadap argument-argumen para pihak sebagai berikut:

a. Persamaan Pada Keseluruhannya atau Pada Pokoknya

Pertimbangan utama Panel adalah apakah Penggugat memang berhak menyatakan ia memiliki hak hukum umum merek untuk namanya. Pada halaman lima Surat Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa “Penggunaan www.juliaroberts.com oleh Tergugat melanggar nama dan merek Penggugat dan jelas-jelas menimbulkan kebingungan seperti dijelaskan dalam Section 2(d) di United States Lanham Act, Section 2(d), 15 U.S.C. Section 1052(d). Dikarenakan adanya pernyataan ini, Panel mengetahui bahwa Penggugat berhak atas hak hukum umum merek untuk namanya. Lebih lanjut, **Panel memutuskan bahwa pendaftaran namanya sebagai merek barang atau jasa tidak penting dan nama Julia Roberts telah cukup untuk memperoleh hak hukum umum merek yang berlaku di hukum merek Amerika Serikat.** Dengan telah diputuskan Penggugat berhak atas hukum umum merek, pertimbangan selanjutnya

adalah apakah nama domain <juliaroberts.com> memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan nama Penggugat. Nama domain <juliaroberts.com> memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan nama Penggugat maka Panel memutuskan persyaratan Pasal 4(a)(i) *UDRP Policy* terpenuhi.

b. Hak atau Kepentingan yang Sah

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 n 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.

c. Iktikad Tidak Baik

Berdasarkan Pasal 4 *UDRP Policy* untuk membuktikan iktikad 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 pemiliknya dari penggunaan nama domain. Dengan demikian persyaratan dalam pasal tersebut terpenuhi. Lebih lanjut, Tergugat juga telah melelang nama domain ini di *eBay*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 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 iktikad 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, seorang warga Negara Amerika Serikat, diwakili Greenberg Glusker Fields Claman Machtinger & Kinsella, LLP, Los Angeles, California, Amerika Serikat, menggugat/Alberta Hot Rods, High Prairie, Alberta, Canada, diwakili oleh ESQwire.com Law Firm, Cherry Hill, New Jersey, Amerika Serikat. Nama domain yang dipermasalahkan <tomcruise.com>. yang terdaftar di CORE Internet Council.

Penggugat adalah aktor yang telah tampil dalam beberapa film dan telah menerima atau dinominasikan dalam beberapa penghargaan terkait penampilannya. Tergugat mendaftarkan nama domain <tomcruise.com> pada 6 November 1996 hingga pada April 2006 nama domain ini membawa pengguna internet ke situs Tergugat www.celebrity1000.com. Situs ini memiliki jasa dan barang yang tidak berhubungan dengan Penggugat, seperti pemutar MP3, iklan untuk jasa penyimpanan, DVD, dan piranti lunak. Halaman utama situs ini memiliki *link* barang dagangan yang langsung terhubung ke Amazon.com.

Tergugat sendiri sudah beberapa kali digugat dalam beberapa kasus nama domain antara lain Celine Dion, Dr. Michael Crichton, Kevin Spacey, dan Jeffrey Archer. Dalam kasus-kasus tersebut, Tergugat menyalahgunakan penggunaan dan pendaftaran nama domain dan permintaan Tergugat bahwa ia menggunakan Celebrity 1000 secara wajar telah ditolak. Panel sebelumnya telah menentukan bahwa Tergugat telah memiliki pola untuk mendaftarkan merek dagang pihak ketiga sehingga menghalangi mereka untuk mendaftarkan mereknya sebagai nama domain.

Penggugat berargumen bahwa Penggugat berhak atas hukum umum merek dagang dan jasa untuk Tom Cruise. Penggugat menyatakan masyarakat telah mengetahui dan

menghubungkan nama Tom Cruise sebagai simbol untuk membedakan penampilan khususnya dan melalui penggunaan yang lama dan berkelanjutan tersebut telah diketahui secara internasional melalui iklan dan promosi. Tom Cruise memperoleh makna tersendiri dan makna tambahan sebagai merek dagang dan jasa. Penggugat mengacu pada putusan Panel sebelumnya yang juga berdasarkan *UDRP Policy* yang menerima nama atau merek selebriti tidak terdaftar memperoleh hak hukum umum merek ketika digunakan untuk sesuatu yang berhubungan dengan kepribadian dan jasa selebriti. Penggugat menyatakan nama domain yang disengketakan (<tomcruise.com) memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang ia miliki haknya.

Penggugat berargumen bahwa Tergugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah dari nama domain yang disengketakan. Tergugat tidak memperoleh izin dari Penggugat untuk menggunakan merek Tom Cruise. Penggugat menyatakan Tergugat menggunakan nama Tom Cruise untuk menarik perhatian dan pengunjung ke situsnya sehingga meningkatkan pendapatan Tergugat. Penggugat menyatakan ini bukan merupakan penjualan barang atau jasa yang terpercaya atau nonkomersil yang sah atau penggunaan yang adil menurut *UDRP Policy*. Penggugat menyatakan Tergugat tidak dikenal secara luas karena nama domain ini. Penggugat berindikasi sangkalan yang digunakan Tergugat tidak cukup untuk menghilangkan kebingungan bagi para pengguna internet yang berkunjung ke situs Tergugat.

Penggugat menyatakan Tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain ini dengan iktikad tidak baik. Penggugat berargumen bahwa terkuat telah mengetahui nama terkenalnya ketika nama domain ini didaftarkan pada tahun 1996, kira-kira 15 tahun setelah Penggugat menggunakan namanya sebagai merek hasa sehingga Tergugat telah mengetahui Penggugat memiliki hak terhadap namanya. Sampai saat ini, nama domain ini mengalihkan pengguna internet ke situs Tergugat www.celebrity1000.com. Situs ini memiliki beberapa iklan dan *link* pihak ketiga yang diperkirakan merupakan sumber pendapatan utama Tergugat, padahal situs ini diakui sebagai sebuah “sumber hiburan”. Penggugat berargumen bahwa Tergugat menggunakan nama domain ini untuk memperoleh keuntungan komersil dengan menciptakan kebingungan dengan adanya dukungan atau hubungan Penggugat terhadap situs Tergugat. Penggugat mengacu kepada sengketa-sengketa sebelumnya yang melibatkan

Tergugat yaitu ketika Tergugat memiliki kaitan dengan pola pendaftaran nama-nama orang terkenal untuk menghalangi pemilik merek dagang atas jasa memperlihatkan merek-mereknya sebagai nama domain. Penggugat berargumen Tergugat telah melanjutkan kebiasaan pendaftaran dengan iktikad tidak baik ini sehubungan dengan nama domain dalam kasus ini.

Tergugat menantang Penggugat untuk membuktikan haknya dan membuktikan bahwa nama domain ini memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Penggugat. Tergugat menyatakan ia memiliki hak dan kepentingan yang sah untuk nama domain ini. Tergugat menyatakan situs ini merupakan sebuah situs penggemar yang ditujukan untuk Tom Cruise dan hak seseorang untuk mengoperasikan situs infomatif yang “komersil tidak menyesatkan” atau “nonkomersil” diakui dan merupakan kepentingan yang sah untuk nama domain menurut UDRP *Policy* yang juga dilindungi oleh Perubahan Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Tergugat menyatakan adanya iklan dalam situsnya tidak membuat penggunaannya menjadi tidak sah. Tergugat berargumen sangkalan di situs “Celebrity 1000” dan “Tom Cruise” mendukung sahnya penggunaan situs tersebut.

Tergugat menyatakan situs www.celebrity1000.com merupakan situs penggemar sah dimana Tergugat telah menginvestasikan ratusan ribu dolar dan usaha keras yang juga membuktikan kepentingan sah Tergugat. Tergugat menyatakan situs ini meleibatkan penjualan barang atau jasa terpercaya dan situs ini diakui sebagai situs sah di putusan pengadilan dan UDRP lainnya. Tergugat menyatakan masalah utama dalam menentukan apakah ada kepentingan yang sah yaitu apakah pengguna internet telah terkecoh. Tergugat menemukan situs ini mengoperasikan informasi tentang Tom Cruise dan penggunaan nama domain sehubungan dengan “celebrity 1000” yang menampilkan informasi biografi Tom Cruise bersamaan dengan situs-situs penggemar lainnya. Dengan demikian pengguna internet akan mendapatkan apa yang mereka inginkan yaitu informasi saat mau ke situs nama domain <tomcruise.com>.

Tergugat menyatakan tidak bermaksud menodai reputasi Penggugat. Tergugat melihat dalam beberapa kasus yang didasarkan pada UDRP *Policy* ketika tergugat tidak memiliki kepentingan sah untuk sebuah situs oeggemar, itu karena mereka hanya merencanakan membuat situs, sedangkan pada kasus ini Tergugat telah mengoperasikannya sebagai situs penggemar. Tergugat menyatakan ini tidak ada kaitannya dengan

pendaftaran atau penggunaan dengan iktikad tidak baik. Tergugat tidak berusaha menjual nama domain ini ke Penggugat dengan tujuan mengganggu bisnisnya atau mendapatkan keuntungan karena menciptakan kebingungan. Pada saat Tergugat mendaftarkan nama domain, *UDRP Policy* belum berlaku. Dengan demikian, Tergugat tidak bisa dikatakan melakukan iktikad tidak baik saat mendaftarkan nama domain karena hukum yang berlaku pada saat itu menyatakan tindakan itu sah menurut hukum.

Tergugat berargumen panel-panel sebelumnya mengaitkan adanya pola pendaftaran merek dagang pihak ketiga untuk menghalangi mereka mendaftarkan merek-merek itu untuk nama domain, Panel ini seharusnya tidak melakukan sangkaan awal berdasarkan putusan-putusan tersebut, Panel harus melibatkan fakta-fakta tersendiri. Tergugat berargumen bahwa para pengguna internet mengunjungi situs www.tomcruise.com tidak mencari aktor secara pribadi atau berekspektasi bahwa aktor tersebut mendukung situs itu, malah mereka mencari informasi tentang aktornya. Tergugat menyediakan informasi-informasi tersebut maka ia tidak menyesatkan pengguna internet.

Tergugat berargumen keterlambatan Penggugat mengajukan gugatan selama 10 tahun menunjukkan Penggugat tidak percaya Tergugat benar-benar iktikad tidak baik. Tergugat menyebutkan kasus-kasus sebelumnya yang didasarkan *UDRP Policy* di mana pengabaian untuk menggugat merupakan bukti bahwa penggugat tidak menderita kerugian atau tidak percaya Tergugat mengecoh pengguna internet.

Berdasarkan argument para pihak, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Persamaan Pada Keseluruhannya atau Pada Pokoknya

Tom cruise adalah seorang aktor yang memperoleh hak merek dagang dan jasa terhadap namanya. Tergugat menantang Penggugat untuk membuktikan haknya terhadap merek dagang dan jasa tersebut juga terhadap persamaan pada keseluruhannya atau pokoknya antara mereknya dengan nama domain yang menjadi sengketa. Panel menerima pembelaan para pihak dan menemukan bahwa Penggugat memiliki hak merek dagang dan jasa terhadap nama Tom Cruise dan nama domain <tomcruise.com> memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek Tom Cruise Penggugat.

b. Hak atau Kepentingan yang Sah

Tergugat menyatakan berhak atau memiliki kepentingan yang sah terhadap nama domain yang disengketakan yang terkait dengan penggunaan nonkomersial yang sah dan wajar dari nama tersebut. Penggunaan nama domain <tomcruise.com> tergugat yang terhubung dengan situs *Celebrity 1000* bukanlah suatu penggunaan nonkomersial yang sah atau wajar. Hal ini tidak “nonkomersial” karena penggunaannya adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan. Hal ini tidak “wajar” karena pengguna internet dibawa ke situs yang memiliki informasi mengenai berbagai selebritis yang tidak terkait dengan Tom Cruise. Merek dagang Tom Cruise digunakan untuk mempromosikan selebritis lain dan mengiklankan produk pihak ketiga. Tergugat menggunakan nama domain dalam sengketa ini untuk langsung menghubungkan pengguna internet ke situs, yang selama 5 tahun tidak menggunakan biografi tentang Penggugat (berdasarkan keterangan Tergugat), tetapi mengiklankan produk-produk pihak ketiga. Panel menilai Tergugat telah mengambil keuntungan dari hak merek Tergugat dengan menggunakannya sebagai penarik pengguna internet ke situs yang mengiklankan produk-produk pihak ketiga.

c. Iktikad Tidak Baik

Tergugat telah terbukti dalam beberapa kasus sebelumnya yang juga didasarkan pada *UDRP Policy* memiliki suatu pola mendaftarkan nama domain untuk menghindari pemiliknya mendaftarkannya. Timbul pertanyaan “apakah Penggugat masih dapat menggugat setelah terlambat selama 10 tahun?”

Panel menilai tidak ada penjelasan yang berarti dalam *UDRP Policy* untuk menolak penegakan hak merek karena terlambatnya mengajukan gugatan dari suatu penggunaan nama domain. Tergugat tidak membuktikan argument yang dapat dipercaya bahwa keterlambatan ini telah atau akan merugikannya. Tergugat menyatakan telah berinvestasi ratusan ribu dolar dalam situs “*Celebrity 1000*” di mana hal ini tidak menegaskan bahwa ini secara spesifik disebabkan penggunaan nama domain yang disengketakan. Tergugat mendaftarkan beberapa nama selebriti sebagai nama domain dan telah beberapa tahun terakhir kehilangan domain-domain tersebut sebagai konsekuensi dari prosedur dalam *UDRP Policy*. Tidak ada bukti bahwa Tergugat telah mengubah perilakunya sebagai akibat dari keterlambatan Penggugat atau bahwa Tergugat menderita karenanya. Bersamaan

dengan itu Panel menyadari bahwa hal ini sesuai untuk putusan ini jika ada perusahaan yang terindikasi atau diam-diam bahwa Penggugat telah menyetujui penggunaan mereknya oleh Tergugat dalam sengketa nama domain ini. Selama proses ini, tidak ada indikasi antara Penggugat dan/atau perwakilannya dengan Tergugat untuk menyarankan atau menyiratkan bahwa Penggugat menyetujuinya atau merestui penggunaan merek yang dilakukan Tergugat. Panel menilai bahwa Penggugat telah membuktikan ketiga unsur penting untuk mendapatkan pertolongan berdasarkan UDRP *Policy* dan nama domain ini ditransfer ke Penggugat.

Berdasarkan Pasal 4(i) UDRP *Policy* dan Pasal 15 UDRP *Rules* Panel memerintahkan nama domain <tomcruise.com> ditransfer kepada Penggugat.

Kasus lain terjadi pada politisi Hillary Clinton. Sengketa nama domain Hillary Clinton diputuskan oleh panel arbiter di The National Arbitration Forum (NAF). Para pihak yang terlibat adalah :

- a. Penggugat: Hillary Rodham Clinton, diwakili oleh James Lamb Ryan, Phillips, Utrect and MacKinnon, 1133 Connecticut Avenue, N.W., Ste. 300, Washington, DC, 20036.
- b. Tergugat : Michele Dinoia, Via Trilussa 11, Pineto, TE, Italia 64025.

Nama domain yang dipermasalahkan adalah <hillaryclinton.com> yang terdaftar di OnlineNIC, Inc. Fakta hukumnya adalah, Tergugat tidak mengirimkan Tanggapan terhadap gugatan Penggugat. Pendaftar nama domain Tergugat telah mengonfirmasi bahwa benar nama domain <hillaryclinton.com> didaftarkan oleh Tergugat dan juga tunduk pada UDRP *Policy*.

Penggugat adalah politikus yang terkenal secara internasional yang telah diberitakan secara mendunia sejak 1992 saat suaminya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Penggugat juga merupakan seorang penulis sukses. Pada 7 November 2007 Penggugat terpilih menjadi Senat Amerika Serikat. Penggugat memulai kampanye pada tahun 1999 dan memperoleh ulasan dari media sebagai senat terkenal di negaranya.

Tergugat mendaftarkan nama domain <hillaryclinton.com> pada 22 Oktober 2001. Tergugat menggunakan nama domain tersebut untuk menghubungkan pengguna internet langsung ke situs yang menampilkan mesin pencari untuk umum, *link* ke situs komersil, dan iklan *pop up* kepada para pengguna dan hasil pencarian *pay-per-click*. Lebih lanjut,

nama domain yang disengketakan mem*bookmark* situsnya sendiri sebagai halaman utama setiap kali pengunjungnya membuka internet *browser*.

1. Argumen Para Pihak

a. Penggugat

- 1) Nama domain milik Tergugat <hillaryclinton.com> memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek Penggugat Hillary Clinton
- 2) Tergugat tidak memiliki hak apapun atau kepentingan yang sah untuk nama domain <hillaryclinton.com>
- 3) Tergugat mendaftarkan dan menggunakan nama domain <hillaryclinton.com> dengan iktikad tidak baik

b. Tergugat

- 1) Tergugat tidak memberikan Jawaban selama proses persidangan

2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Pasal 15(a) *UDRP Policy* menginstruksikan bahwa Panel harus memutuskan gugatan berdasar pada seluruh pernyataan dan dokumen yang diserahkan sesuai dengan *UDRP Policy, Rules*, dan peraturan serta prinsip hukum lain yang dapat digunakan. Dikarenakan Tergugat tidak menyerahkan Tanggapan, Panel harus memutuskan berdasarkan gambaran yang tidak perlu disengketakan lagi menurut Pasal 5(e), 14(a), dan 15(a) *UDRP Rules*, dan membuat kesimpulan dengan pertimbangan yang tepat menurut Pasal 14(b) *UDRP Rules*.

a. Persamaan Pada Keseluruhannya atau Pada Pokoknya

Penggugat menegaskan memiliki hak hukum umum terhadap merek Hillary Clinton. Dalam rangka melakukan penilaian apakah Penggugat memiliki hak hukum umum dalam merek Hillary Clinton, Panel mencatat bahwa Tergugat tidak memberikan pernyataan dan bukti terkait gugatan. Dikarenakan Tergugat tidak memberikan Tanggapan maka Panel memutuskan untuk memandang Gugatan yang secara halus menguntungkan Penggugat dan akan menerima seluruh alasan yang masuk akal serta kesimpulan Penggugat sebagai sebuah kebenaran. Panel menemukan bahwa pernyataan Penggugat untuk membuktikan hak hukum umum terhadap merek Hillary Clinton tidak terbantahkan dan cukup untuk memperoleh

kedudukan berdasarkan UDRP. Penggugat menyatakan bahwa merek Hillary Clinton bersifat khusus karena penggunaan oleh Penggugat dan terdapatnya merek itu di dunia perdagangan serta karena penggunaan merek tersebut sehubungan dengan aktivitas politik Penggugat. Nama domain <hillaryclinton.com> yang didaftarkan Tergugat memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek Hillary Clinton Penggugat karena perbedaannya antara keduanya hanya adanya tambahan *generic top-level domain* (gTLD) “.com” yang tidak sesuai dengan UDRP *Policy*. Panel menilai bahwa Penggugat memenuhi persyaratan Pasal 4(a)(i) UDRP *Policy*.

b. Hak atau Kepentingan yang Sah

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain yang mengandung merek Penggugat. Dikarenakan Tergugat tidak memberikan Tanggapan maka diasumsikan bahwa Tergugat tidak punya hak dan kepentingan yang sah terhadap nama domain ini.

Tergugat menggunakan nama domain <hillaryclinton.com> dan niat baik berkaitan dengan merek Hillary Clinton Penggugat membawa pengguna internet ke situs yang menyediakan *link* ke situs komersil yang menampilkan iklan-iklan pop-up dan menawarkan mesin pencari untuk umum. Penggunaan nama domain Tergugat tidak digunakan untuk menjual barang atau jasa yang dapat dipercaya berdasarkan Pasal 4(c)(i) UDRP *Policy* atau penggunaan komersil yang sah atau wajar menurut Pasal 4(c)(iii).

Dikarenakan tergugat tidak memberikan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Tergugat telah terkenal secara luas karena nama domain <hillaryclinton.com>. Dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain yang disengketakan menurut Pasal 4(c)(ii).

Panel menilai bahwa Penggugat memenuhi persyaratan Pasal 4(a)(ii) UDRP *Policy*.

c. Iktikad Tidak Baik

Tergugat menggunakan nama domain <hillaaryclinton.com> sebagai usahanya untuk menarik pengguna internet yang mencari Penggugat secara *online* ke dalam situs Tergugat. Panel menyimpulkan bahwa usaha Tergugat untuk mengalihkan

pengguna internet untuk memperoleh keuntungan dengan menarik para pengguna ini ke situs Tergugat merupakan kemiripan yang membingungkan dengan merek Penggugat merupakan bukti adanya pendaftaran dan penggunaan yang beriktikad tidak baik menurut Pasal (4)b(iv).

Penggugat telah membuktikan bahwa merek Hillary Clinton terkenal secara luas. Hal ini merupakan bukti bahwa pendaftaran nama domain oleh Tergugat sama dengan merek Penggugat berdasarkan niat baik yang berhubungan dengan merek Penggugat. Pendaftaran nama domain yang terhubung dengan merek penggugat merupakan bukti pendaftaran dan penggunaan dengan iktikad tidak baik menurut Pasal (4)(a)(iii). Panel menilai bahwa Penggugat memenuhi persyaratan Pasal 4(a)(iii) UDRP *Policy*.

Putusan panel menyatakan bahwa dikarenakan Penggugat dapat membuktikan ketiga unsur yang disyaratkan dalam ICANN UDRP *Policy* maka Panel menyimpulkan bahwa pembebasan ini harus diberikan. Maka dari itu diperintahkan nama domain <hillaryclinton.com> ditransfer dari Tergugat ke Penggugat.

Berdasarkan ketiga 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.⁸⁴

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

⁸⁴ Lipton, Jacqueline D., *op.cit.*

keadaan dimana pendaftar tidak menjual nama domainnya, tapi bermaksud menggunakannya untuk tujuan komersil atau hanya berkomentar.⁸⁵

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.⁸⁶

Seseorang mungkin akan berargumen bahwa kekurangan UDRP di sini dapat cukup mudah diperbaiki dengan memasukan nama pribadi bersamaan dengan merek sebagai kepentingan yang dilindungi dalam UDRP. Hal ini akan menghalangi *cybersquatting* yang melibatkan nama pribadi tanpa menghiraukan apakah apakah diperasikan sebagai merek atau tidak. Meskipun begitu UDRP masih cocok untuk digunakan sebagai perlindungan bagi merek di dunia maya dari tindakan perdagangan tidak sah yang menyebabkan kebingungan bagi konsumen mengenai asal barang atau jasa. Dengan kata lain UDRP masih fokus pada aspek hukum merek yang tidak begitu cocok untuk digunakan dalam perdagangan tidak sah yang menggunakan nama pribadi. Dengan demikian, bahkan dengan menambahkan nama pribadi sebagai kepentingan yang harus dilindungi di UDRP juga akan membawa kepada ketidakkonsistenan dan putusan yang sewenang-wenang secara arbiter UDRP menginginkan untuk menggunakan tes merek terhadap sengketa nama domain pribadi.⁸⁷

Selain itu, UDRP juga tidak cocok untuk digunakan terhadap kondisi kedua di mana pendaftar tidak ingin menjual nama untuk mendapatkan keuntungan, tapi lbih ingin menggunakan untuk dirinya sendiri dengan beberapa alasan tertentu. Penggunaan tidak sah itu mungkin komersil atau mungkin juga bersifat komentar, misalnya pemujaan, parody, atau kritik atau kombinasinya. Dimungkinkan juga dalam suatu situs terdapat unsur komersil dan bersifat komentar secara bersamaan. Beberapa kasus tersebut telah menimbulkan pertanyaan yang sulit untuk menyeimbangkan kepentingan dari citra

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

individu terhadap First Amendment. Hukum hak personalitas adalah hukum yang secara sejarah berhubungan dengan penyeimbangan ini. Hukum merek berhubungan dengan penyeimbangan yang mirip berkaitan dengan perlindungan kebebasan berpendapat terhadap kepentingan merek. Bagaimanapun juga kepentingan pemegang hak merek berbeda dengan kepentingan citra individu maka dari itu peraturan yang sesuai harus digunakan untuk masing-masing kasus. Hak citra individu mengikuti dari teori *personhood* dan teori *property*, sedangkan hak merek murni fokus pada tanda pengenal sumber perdagangan.⁸⁸

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 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.⁸⁹

Teori *Pershood* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, menyatakan bahwa kepentingan individu (*individual interest*) mencakup tiga jenis kepentingan atau hak, yaitu : hak perseorangan (*interest of personality*), hak untuk melakukan hubungan domestic (*domestic interest*), dan hak untuk melakukan hubungan ekonomi (*economic interest*).⁹⁰ Berdasarkan teori tersebut, *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal jelas melanggar hak atau kepentingan individu, yang dapat berupa hak perseorangan maupun hak untuk melakukan hubungan ekonomi.

Lebih lanjut Roscoe Pound menyatakan bahwa privasi merupakan hak manusia untuk selalu dapat merefleksikan kepribadiannya sebagai ekspresi dari manusia yang memiliki kepribadian. Jadi, makhluk hidup memiliki hak untuk menempatkan dirinya sebagai makhluk hidup yang memiliki martabat yang tinggi dan selalu menjaga

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*.

⁹⁰ Ken Gormly, "One Hundred Years of Privacy", *Wisconsin Law Review*, Vol. 52, 1992, hlm. 3-10, dalam Shinta Dewi, *Cyberlaw, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung:2009, hlm. 16-17.

privasinya. Suatu sistem hukum yang baik adalah sistem yang mengakui tuntutan atau ekspektasi (*interest*) yang terbagi dalam 3 jenis *interest*, yaitu *individual interest*, *public interest*, dan *social interest*. Hukum tidak menciptakan *interest* karena telah ada sejak manusia lahir (teori hukum alam), tetapi hukum hanya mengakuinya. Untuk mengakui dan melindungi hak tersebut maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:⁹¹

- a. Hukum harus menentukan hak-hak mana yang akan diakui;
- b. Prinsip-prinsip mana yang akan dipakai untuk memilih hak-hak yang akan dilindungi;
- c. Prinsip-prinsip apa saja yang akan dipakai untuk mendefinisikan hak-hak tersebut;
- d. Adakah pembatasan-pembatasan hukum yang akan diterapkan.

Dalam kajiannya sebagai perbuatan melawan hukum (selanjutnya ditulis PMH), *cybersquatting* merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesengajaan⁹², 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*)⁹³.

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.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, hlm.3

⁹³ *Ibid.*, hlm. 6.

5. Perbuatan *cybersquatter* jelas menyebabkan pemilik merek menjadi tidak dapat mendaftarkan dan menggunakan nama domain yang sama dengan mereknya, karena nama domain harus unik, tidak boleh sama persis dengan nama domain yang sudah terdaftar lebih dahulu.

UU Merek Indonesia saat ini sama sekali belum mencakup tentang penggunaan merek dan/atau nama orang terkenal sebagai nama domain. Hal ini memperlihatkan bahwa UU Merek belum sejalan dan harmonis dengan UU ITE yang telah mencakup pengaturan tentang nama domain, yang juga terkait dengan perlindungan hak merek dan/atau nama orang terkenal. Penafsiran hukum dapat ditempuh sebagai solusi sementara untuk menyelesaikan kasus *cybersquatting* di Indonesia, sebelum direvisinya UU Merek tersebut.

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.”

Dalam cakupan apa yang dimaksud dengan tanda sebagaimana ketentuan tersebut, terdapat frase ”nama”. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa sesungguhnya UU Merek juga bermaksud memberikan perlindungan terhadap penggunaan nama orang terkenal dalam kegiatan perdagangan. Pemahaman ini lebih lanjut dapat dibuktikan dengan adanya larangan menggunakan nama orang terkenal dan/atau fotonya sebagai merek, dalam Pasal 6 ayat (3) UU Merek. Dengan demikian, 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) huruf a yang menyatakan:

“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;”

Hal ini dikuatkan pula dengan ketentuan Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa pemilikan nama domain harus didasarkan kepada adanya suatu hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*), sehingga pendaftaran dan penggunaan nama domain yang sama atau mirip dengan nama orang terkenal harus didasarkan kepada hak atau kepentingan yang sah.

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.⁹⁴ Nama domain yang wujudnya berupa nama, kata, 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.

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. Nama domain dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai "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.

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.**⁹⁵

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; 'kevinspacy.com'), namun Panelis WIPO tetap

⁹⁴ 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".

⁹⁵ Jacquelin d. Lipton, *op.cit.*

menyatakan Zuccarini bersalah dan memerintahkan pengalihan nama domain tersebut kepada Kevin.⁹⁶

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.

Ketentuan tentang gugatan ganti rugi perdata sangat relevan untuk digunakan oleh para orang terkenal yang namanya digunakan sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak, mengingat bahwa dalam ketentuan UDRP sendiri diberikan hak untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan nama domain dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa lain selain yang diatur dalam UDRP.⁹⁷

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.⁹⁸ Lebih lanjut dinyatakan Lipton bahwa, hak selebriti dalam <name.com> merupakan perluasan untuk menghindari pihak lain menggunakan nama mereka untuk 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

⁹⁶ 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.

⁹⁷ Pasal 4 huruf k UDRP tentang **Availability of Court Proceedings**, menyatakan: "*The mandatory administrative proceeding requirements set forth in Paragraph 4 shall not prevent either you or the complainant from submitting the dispute to a court of competent jurisdiction for independent resolution before such mandatory administrative proceeding is commenced or after such proceeding is concluded.*"

⁹⁸ Jacquelin d. Lipton, *op.cit.*

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.

Hal menarik yang dapat diketahui dari pengontrolan secara komersil dari <ame.com> dan perlindungan privasi selebriti lebih sesuai dengan gugatan hak untuk mempublikasikan dibanding hukum merek. Gugatan hak untuk mempublikasikan telah dijelaskan dalam berbagai hak property ekonomi dari sebuah nama individu atau kemiripannya, kebutuhan untuk menghindari kebebasan mendapatkan kekayaan secara tidak adil dan kebuthan untuk melindungi privasi seseorang dari gangguan komersil yang tidak sah. Yurispudensi hak-hak pribadi telah secara luas dibahas dengan kepentingan publik untuk bebas berbicara tentang selebriti dengan kepentingan selebriti untuk mengontrol citra publiknya. Walaupun ini merupakan permasalahan sulit yang belum terselesaikan bahkan dalam hak publisitas, hukum ini setidaknya mulai membahas dan merespon masalah ini.⁹⁹

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,¹⁰⁰ serta biaya-biaya terkait kedua hal tersebut. Ketentuan Pasal 1117 (d) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999* dapat dijadikan perbandingan untuk hal ini.

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

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ 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.

produk yang sejenis dengan produk pemilik merek yang berhak. Merek harus digunakan secara langsung pada produk palsu yang diproduksi atau diperdagangkan.¹⁰¹

Cybersquatting dilakukan dengan menggunakan nama orang terkenal secara tanpa hak, tetapi dalam kaitannya dengan materi *website* berupa pornografi, nama orang terkenal tersebut tidak secara langsung dilekatkan pada produk pornografi dimaksud. Nama orang terkenal digunakan secara langsung hanya untuk menghubungkan pengguna internet kepada alamat internet atau *homepage* dari *website cybersquatter*. Ancaman pidana dalam UU Merek ditujukan terhadap perbuatan penggunaan nama orang terkenal sebagai merek yang langsung terkait dengan obyek, yaitu produk, sementara *cybersquatting* tidak langsung terkait produk sebagai obyek, tetapi lebih kepada perbuatan menghubungkan alamat *website*.¹⁰²

Pada praktiknya, ada banyak *cybersquatter* pornografi yang tidak menampilkan produk pornografi pada *homepage* dari *websitenya*. Dengan demikian, terhadap *cybersquatter* ini tidak dapat digunakan ketentuan pidana dalam UU Merek.¹⁰³

Dalam *Trademark Cyberpiracy Prevention Act, 1999* yang merupakan amandemen terhadap *Lanham Act 1946 of USA*, *cybersquatting* memang telah dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak merek yang dapat digugat ganti rugi perdata, akan tetapi tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana merek.

Pengaturan pidana yang terkait dengan *cybersquatting* dalam Pasal 2252 B, 2252C dan 2253 18USC diatur di bawah Chapter 110 tentang *Sexual Exploitation And Other Abuse Of Children*. Hal ini berarti bahwa sesungguhnya obyek utama pengaturan ini bukanlah kegiatan *cybersquatting*, melainkan pornografi. ***Cybersquatting* hanya akan dikategorikan tindak pidana menurut ketentuan dimaksud apabila dan harus dipenuhi adanya materi atau produk pornografi dalam *website* yang menyesatkan hasil *cybersquatting* tersebut.**

Berdasarkan uraian-uraian dimaksud, ketentuan pidana dalam UU Merek tidak dapat diterapkan terhadap *cybersquatter* pornografi, karena anasir tindak pidananya berbeda. *Cybersquatter* pornografi tidak menggunakan nama orang terkenal yang secara

¹⁰¹ 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.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

langsung dilekatkan atau ditempelkan kepada produk pornografi. Kegiatan dan produk pornografi juga tidak dipersyaratkan sebagai suatu anasir dalam rumusan tindak pidana UU Merek.

Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU ITE yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) hanya ditujukan bagi pelaku yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya (meng-*upload*) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal ini atau penjelasannya tidak mengatur dan menegaskan, apakah kegiatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” tersebut dilakukan secara menyesatkan atau tidak. Hal ini penting mengingat unsur “menyesatkan” adalah salah satu unsur yang harus dituangkan dalam ketentuan tindak pidana *cybersquatting* pornografi agar para *cybersquatter* pornografi dapat dijerat sanksi pidana. Dalam regulasi di Amerika Serikat terkait *misleading domain names on the Internet*, Pasal 2252 B ayat (3) menyatakan bahwa penggunaan kata-kata seperti “sex” atau “porn” tidak dapat dikualifikasikan sebagai sebuah penyesatan/penipuan. Kata-kata dimaksud jelas maknanya dan tujuan penggunaannya adalah pornografi. Berdasarkan hal-hal dimaksud, unsur penggunaan “nama domain yang menyesatkan/menipu” merupakan unsur/anasir yang harus ada dalam rumusan tindak pidana agar dapat dikenakan kepada *cybersquatter* pornografi.¹⁰⁴

Rumusan pornografi pada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP tidak dapat dipergunakan untuk *cybersquatting* pornografi karena media atau sarana yang digunakan tidak menjangkau pada informasi atau sistem elektronik.¹⁰⁵

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang menyatakan bahwa, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”, juga tidak secara tegas mengatur *cybersquatting* pornografi ini. Kata-kata “bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi” jelas menunjuk kepada jenis obyek/produk pornografi, bukan kepada jenis perbuatan yang terkait dengan obyek/produk itu sendiri.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

Penggunaan internet dan media elektronik sebagai media atau sarana pornografi dapat dibaca pada pengertian jasa pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU Pornografi, yaitu “Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.” Ketentuan pidana yang terkait dengan jasa pornografi diatur dalam Pasal 30, tidak dapat digunakan untuk *cybersquatting* pornografi, mengingat dalam jasa pornografi sebagai bisnis tidak perlu dan tidak semua dilakukan secara penyesatan. Banyak jasa pornografi melalui internet menggunakan nama domain yang tidak menyesatkan, yang umumnya menggunakan kata-kata “sex” atau “porn”.¹⁰⁷

Unsur “penggunaan nama domain yang menyesatkan” atau setidaknya unsur “menyesatkan” juga tidak ada dalam Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, dan pasal lain dalam UU Pornografi.¹⁰⁸

Perumusan ulang tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam UU ITE berkaitan dengan tindak pidana tradisional tertentu yang banyak dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi perlu dilakukan pula dengan melakukan harmonisasi dengan perundang-undangan hukum pidana positif Indonesia khususnya KUHP dan UU Pornografi. Permusuan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 UU ITE tidak jelas dan tidak sesuai dengan sistem perumusan tindak pidana dalam sistem hukum pidana materil, serta menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur masalah yang sama.¹⁰⁹

Perumusan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam UU perubahan ini dilakukan dengan memperhatikan asas *lex certa* (perumusan tindak pidana jelas dan terang) dan asas *lex stricta* (cara perumusan tindak pidana harus ketat dan terbatas jangkauannya) sebagai implementasi dari asas legalitas. Dalam perumusan tindak pidana juga memperhatikan perbedaan perumusan delik formil dan delik materiil sehingga sebagian Pasal dalam UU ITE harus dihapus dan diubah. Disamping itu mengingat Aturan Umum dalam Buku I KUHP masih membedakan Kejahatan dengan

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

Pelanggaran, dalam UU Perubahan ini diatur mengenai kualifikasi tindak pidana dalam UU ini sebagai Kejahatan¹¹⁰

Dalam rangka harmonisasi dan operasionalisasi ketentuan pidana dalam UU ITE, perlu dilakukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan berdasarkan kualifikasi dalam KUHP. Tindak pidana terkait pornografi (termasuk juga nama domain yang menyesatkan kepada pornografi) seharusnya dikaulifikasikan sebagai kejahatan.¹¹¹

B. 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 terdaftar¹¹² 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*) 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, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 menjelaskan bahwa, "Pengadilan dilarang 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

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² 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*.

merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan inilah yang dinamakan penemuan hukum.¹¹³

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.¹¹⁴

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.¹¹⁵

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.¹¹⁶

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

¹¹³ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni. 2000, hlm.6-7.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 8.

¹¹⁶ 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."

secara setimpal akan menjadi berkewajiban untuk memberikan ganti-rugi sebagai ganjaran atas perbuatannya itu.¹¹⁷

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.¹¹⁸

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.

Putusan pengadilan asing yang mencakup ganti rugi kemungkinan besar akan memperoleh kesulitan dalam eksekusinya. Hal ini mengingat bahwa Indonesia pada prinsip tidak mengakui putusan pengadilan asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 *Rechts Verordering (RV)* keputusan lembaga peradilan asing tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga tidak dapat diakui dan diberi perintah pelaksanaan oleh Hakim Indonesia seperti halnya keputusan pengadilan Indonesia sendiri. Keputusan lembaga peradilan/arbitrase asing dianggap hanya mempunyai kekuatan sebagaimana pembuktian akta otentik. Oleh karena itu perkara tersebut harus diulangi pemeriksaannya di muka pengadilan yang berwenang di Indonesia.

Jalan keluar lain yang dapat ditempuh adalah dengan cara memohonkan eksekusi putusan tersebut di negara lain yang terikat perjanjian bilateral dengan negara penggugat dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, yang merupakan negara tempat harta benda tergugat berada.

¹¹⁷ Mieke Komar Kantaatmadja et.al., *op.cit.*, hlm 112.

¹¹⁸ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law...op.cit.*, hlm. 21

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Pada tahap selanjutnya, yaitu tahun kedua, masih diperlukan inventarisasi beberapa bahan dan dokumen penelitian, seperti putusan pengadilan terkait kasus-kasus *cybersquatting* terhadap orang terkenal yang terjadi di Negara lain selain Amerika Serikat, dan pengayaan landasan teoretis dan literature untuk melakukan analisis data, baik dari referensi berupa buku maupun jurnal-jurnal. Hal ini antara lain akan dilakukan studi lapangan dengan melakukan perjalanan ke beberapa tempat guna memperoleh bahan dan data dimaksud, antara lain Jakarta dan Singapura.

Pelaksanaan seminar dan/atau *Focus Group Discussion* (FGD) draf hasil penelitian juga akan dilakukan guna menguji hasil penelitian serta memperoleh masukan dari berbagai pihak (*stakeholders*), seperti antara lain: orang terkenal, pengelola nama domain, instansi pemerintah terkait, serta akademisi.

Penyiapan naskah akademik perubahan UU Merek menjadi target tim peneliti pada tahun kedua, dan pada tahun ketiga dapat dilakukan penyusunan konsep pengaturan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain internet sebagai suatu Draft RUU Perubahan UU Merek.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. 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. 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.

B. Saran

1. UU Merek yang sama sekali belum mencakup perbuatan hukum penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain internet, perlu direvisi dengan melakukan

kualifikasi *cybersquatting* terhadap nama orang terkenal, sehingga lebih responsif dan mengakomodasi kepentingan bisnis di era teknologi informasi dan komunikasi.

2. Hakim Indonesia sebaiknya tetap menerima, memeriksa, dan memutus sengketa penggunaan nama orang terkenal oleh pihak lain tanpa ijin sebagai nama domain di Indonesia, agar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat terlaksana dan menghindari kekosongan hukum/undang-undang (*rechtsvacuum*). Hal ini juga akan menjamin tercapainya keadilan bagi para pihak terkait sengketa *cybersquatting* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. 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 Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung, Alumni. 2000

B. 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 Prevention 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

C. 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.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 Synopsis Paper on Trademark Cyberpiracy Prevention Act, Executive Summary of The Legislation*

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://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>)

PERSONALIA TENAGA PENELITI BESERTA KUALIFIKASINYA

No	Nama / NIDN	Instansi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu	Uraian Tugas
1	Dr. Nyulistiowati, SH., MH., CN. - NIDN 0008026102	FH Unpad	Ilmu Hukum, Hukum Perdata	7 jam/ minggu	Perencanaan, perumusan, koordinasi dan pelaksana proses penelitian, mengkaji tentang PMH dlm <i>Cybersquatting</i>
2	Dr. Sigid Suseno, SH. MH. – NIDN 0027075503	FH Unpad	Ilmu Hukum, Hukum Pidana, <i>Cyberlaw</i>	7 jam/ minggu	Membantu pelaksana proses penelitian, mengkaji tentang aspek pidana dari <i>cybersquatting</i>
3	Muhamad Amirulloh, SH. MH. – NIDN 0016047408	FH Unpad	Ilmu Hukum, Cyberlaw, HKI, Hukum Perdata Internasional (HPI)	7 jam/ minggu	Membantu pelaksana proses penelitian, mengkaji tentang UU ITE, UDRP, TCPA, aspek HPI dlm penyelesaian <i>cybersquatting</i>
4	Anneke Putri	Mahasiswa S1 FH Unpad	Hukum Internasional, HKI		Membantu proses penelitian, mencari kasus- kasus <i>cybersquatting</i> terhadap nama orang terkenal.