

B-14.

PROSIDING



Konferensi Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual

*“Isu-Isu Terkini di Bidang HKI
Dalam Pendidikan HKI Indonesia”*

12 Desember 2012

**PROSIDING
KONFERENSI ASOSIASI PENGAJAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
"Isu-isu Terkini di Bidang HKI dalam Pendidikan HKI di Indonesia"**

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bandung, 12 Desember 2012**

PROSIDING
KONFERENSI ASOSIASI PENGAJAR HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL

**“Isu-isu Terkini di Bidang HKI
dalam Pendidikan HKI di Indonesia”**

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bandung, 12 Desember 2012**

Editor:

Dr. U. Sudjana, S.H., M.Si.

Laina Rafianti, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM DAN ASOSIASI PENGAJAR
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Pengantar Ketua Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual

Sebagai suatu organisasi profesi Asosiasi Pengajar HKI (APHKI) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anggota dengan berbagai macam cara, antara lain mengadakan konferensi tahunan untuk membahas isu-isu HKI yang *up to date*. Atas dasar itu, pada Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, bertindak sebagai panitia penyelenggara Konferensi Tahunan APHKI yang terselenggara dengan baik dan sukses.

Sebagai tindak lanjut dari konferensi itu, panitia telah bekerja keras dengan membuat prosiding dari makalah-makalah yang didiskusikan pada konferensi tersebut. Prosiding ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh kalangan yang terkait dengan pembelajaran HKI dalam dunia kampus, maupun bagi pihak lain yang membutuhkan dan berminat mendalami HKI.

Atas nama Asosiasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah memberikan berbagai fasilitas selama konferensi dan kepada panitia penyelenggara. Tak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua anggota APHKI yang telah turut aktif berperan serta dalam acara tersebut. Semoga Asosiasi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu HKI di masa mendatang.

Surabaya, Januari 2013

Ketua APHKI

Dr. Agung Sujatmiko, SH., MH

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	v
Pengantar Ketua Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual	vii
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	3
Keynote Speech: Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H.	7
Sesi I	
HKI dan Kesehatan Masyarakat	11
1. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. <i>"Paten Obat Tradisional, Mungkinkah?"</i>	15
2. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. <i>"The Protection of Folklor under Copyrights System"</i>	31
3. Sri Maharani, S.H., M.H. <i>"Prespektif Kesehatan Masyarakat"</i>	43
Notulensi Sesi I	
HKI dan Kesehatan Masyarakat	53

Sesi II

HKI dan Pengetahuan Tradisional	63
1. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LL.M. A.A Sri Indrawati Ida Ayu Sukihana, S.H., M.H. Dewa Gede Rudi <i>"Pembentukan Model Dokumentasi Format Buku dalam Rangka Pelindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Bidang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Bali"</i>	67
2. Fadia Fitriyanti <i>"Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional (Folklor) menurut UU Hak Cipta (UUHC)"</i>	93
3. C. Kastowo <i>"Rekonstruksi Pengelolaan Kekayaan Intelektual Tradisional Pasca Undang-Undang No. 13/2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta"</i>	113
4. Djulaeka <i>"Negative Protection System dalam Perlindungan Indikasi Geografis" ...</i>	131

Notulensi Sesi II

HKI dan Pengetahuan Tradisional	151
---------------------------------------	-----

Sesi III

HKI dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	155
1. Dina w. Kariodimedjo <i>"Prinsip – prinsip Perlindungan Hak atas Merek dalam Prespektif Uniform Domain Name Resolution Policy (UDRP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik"</i>	169
2. M. Amirulloh, S.H.,M.H. <i>"Perlindungan Merek terhadap Cybersquatting berdasarkan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU no 15/2001 tentang Merek serta Perbandingannya dalam Trademark Cyber Piracy Prevention Act 1999 of USA"</i>	189

3. Tri Rusti Maydrawati, S.H., M.H.
 "Karakteristik Pengetahuan Tradisional vs Hak Kekayaan Intelektual" .. 207

Notulensi Sesi III

HKI dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 221

Penutupan 235

TOR 236

Susunan Acara 239

Susunan Panitia 241

SESI III

**PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP
CYBERSQUATING BERDASARKAN UU NO. 11/
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN UU NO 15/2001 TENTANG
MEREK SERTA PERBANDINGANNYA DALAM
TRADEMARK CYBER PIRACY PREVENTION
ACT 1999 OF USA**

M. Amirullah, S.H., M.H.

Perlindungan Merek Terhadap *Cybersquatting* Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Perbandingannya dengan *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA**

Muhamad Amirulloh**

A. Pendahuluan

Pelanggaran merek sebagai nama domain yang melibatkan pihak Indonesia semakin banyak terjadi¹ dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek berupa hilangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh, potensi keuntungan, bahkan rusaknya reputasi merek. Kondisi seperti ini jelas sangat merugikan pemilik merek yang sah. Selain terlanggarnya hak pemilik merek karena penggunaan mereknya oleh orang lain secara tidak berwenang, pemilik merek yang sah (dalam dunia nyata) juga menjadi tidak dapat menggunakan mereknya sebagai nama domain dalam melakukan aktivitas di dunia maya (*cyber-space*), apalagi jika bisnisnya juga dijalankan melalui *e-commerce*. Dengan

* Disampaikan pada Konferensi Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual, FH Unpad Bandung, 12 Desember 2012.

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

1 Kasus yang melibatkan pihak Indonesia antara lain adalah antara Channel 5 Broadcasting Limited v. PT Pancawana Indonesia, Nokia Corporation v. Firdaus Adinegoro (nokiaforum.com), Philips Electronics v. Keith Lang (Philip-indo.com), Viacom International Inc. v. Ir. Suryani (bluesclues.com), Nestle SA v Diana Sapi (dancow.org), Philips Electronics N.V. v. Cun Siang Wang (Philips-indonesia.com), PT. Bali Discovery Tours v Mr. Mark Austin (balidiscovery.org dan balidiscoverytours.com)

kata lain, pemilik merek yang sah menjadi kehilangan hak eksklusif dan kesempatan dalam menggunakan mereknya di internet, padahal internet dengan *e-commerce* juga dapat menjadi tempat untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Hal ini jelas dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek tersebut.²

Berdasarkan data dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) per Desember 2012 jumlah nama domain yang terdaftar di Indonesia sebanyak 334.266 buah. Jumlah tersebut terdiri dari nama domain yang menggunakan *country code top level domain* .id tercatat sebanyak 93.073, sedangkan yang menggunakan *generic top level domain* tercatat sebanyak 241.193. Rata-rata sebulan terdaftar 5.000 domain baru, yang berarti tingkat pertumbuhan domain pertahunnya adalah 21,75%.³ Pertumbuhan ini harus pula diwaspadai dengan kemungkinan terjadinya pertumbuhan dalam hal pelanggaran merek yang digunakan sebagai nama domain secara melawan hukum (*cybersquatting*).

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.⁴ Hal ini setidaknya didasarkan pada pemikiran hilangnya potensi keuntungan dari kontrak atau transaksi yang seharusnya terjadi, kerugian karena rusaknya reputasi merek, serta kerugian konsumen akibat penyesatan atau transaksi yang tidak diinginkan (terpaksa dan dipaksa *hit* iklan), dan lain-lain.

- 2 Beberapa negara melakukan respon terhadap masalah ini dengan membuat regulasi baru di bidang yang sama atau melakukan interpretasi terhadap UU Merek konvensional, dengan tujuan memecahkan kasus-kasus yang terjadi. Amerika Serikat telah membuat the Federal Trademarks Dilution Act of 1995 dan *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999*, Inggris melakukan penafsiran yang luas terhadap Trade Marks Act 1994. Bdgk. Endeshaw, Assafa, *Internet and E-Commerce Law, With Focus on Asia-Pacific*, Prentice Hall, Singapore, 2001, hlm. 354 dst.
- 3 http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/06/tgl/06/time/170346/idnews/951778/id_kanal/399, didownload pada tanggal 11 Desember 2012 Pukul 23.00 wib. Jumlah rata-rata pertumbuhan per tahun diperoleh dengan perhitungan jumlah akhir tahun-jumlah awal tahun, dibagi jumlah awal tahun, dikalikan 100 $((334.266-274.524) / 274.524 \times 100)$.
- 4 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

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE) telah mengkualifikasikan *cybersquatting* sebagai perbuatan melawan hukum.⁵ Namun demikian, ayat (3) pasal tersebut hanya mengatur tentang penyelesaian sengketa kepemilikan nama domain sebagaimana telah diatur dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)*.⁶ Pasal 38 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum bagi pemilik merek untuk melakukan gugatan perdata terhadap *cybersquatter*. Namun demikian, ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa gugatan perdata dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menyebabkan perlunya penelaahan dan pengkajian kembali terhadap UU Merek sebagai "penyambung" gugatan ganti rugi mengingat obyek *cybersquatter* adalah 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, merek terdaftar dilindungi dari penggunaannya sebagai nama domain oleh pihak lain yang tidak berhak, dengan memberikan dasar gugatan ganti rugi berikut besaran jumlah ganti rugi yang dapat diperoleh pemilik merek dari gugatan tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini dilakukan pengkajian terhadap UU Merek, UU ITE, dan UU Kekuasaan Kehakiman, guna mencari dasar hukum perlindungan merek yang digunakan sebagai nama domain tanpa ijin pemilik merek. *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA* juga dikaji sebagai bahan perbandingan serta penerapannya dalam kasus-kasus *cybersquatting* di Indonesia.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan untuk memberikan fakta-fakta *cybersquatting* yang kemudian dianalisis dengan UU Merek, UU ITE dan UU Kekuasaan Kehakiman.

5 Pasal 23 ayat (1) UU ITE: 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.

6 Pasal 23 ayat (3) UU ITE: 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

Tahapan penelitian meliputi penelitian dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti UU Merek, UU ITE dan UU Kekuasaan Kehakiman. Ensiklopedia dan artikel di media cetak dan elektronik juga akan ditelaah untuk menganalisis identifikasi masalah.

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

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data dan studi kepustakaan akan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dikaji.

C. Pembahasan

Sistem perlindungan merek adalah konstitutif atau *first to file system*.⁷ 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 mengesampingkan orang lain selain pemilik merek tersebut untuk mempergunakannya.⁸

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.⁹

7 Lih. Pasal 3 UU Merek

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

9 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.*"

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

“Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”

Dalam sistem pendaftaran nama domain, seseorang berhak untuk mendaftarkan sebuah nama domain tanpa ada pemeriksaan substantif oleh *registrar*, seperti yang dikenal dalam hukum merek. Perbedaan satu karakter saja dalam suatu nama domain yang akan didaftarkan, telah memenuhi syarat bahwa suatu nama domain haruslah unik. Hal inilah yang menimbulkan pelanggaran nama domain, tidak hanya dalam bentuk penggunaan merek terdaftar sebagai nama domain oleh orang yang tidak berhak, atau penggunaan nama orang terkenal, tetapi juga nama domain plesetan (*typosite / typosquatting*).¹⁰

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”.*¹¹
 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”.*¹²
- (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.
2. Menjual nama domain yang merupakan variasi dari nama domain yang terkenal, dengan harapan agar situs tersebut dikunjungi akibat kesalahan pengetikan nama oleh pengguna.)

10 Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004 hlm. 10-11.

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

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

Simpulan dari ketentuan 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*¹³.

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.¹⁴ Berdasarkan UDRP pihak penggugat harus dapat membuktikan ketiga unsur yang terdapat dalam Paragraph 4(a) agar perbuatan tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan *cybersquatting*.

Kantor paten dan merek di Amerika Serikat, USPTO telah mengeluarkan suatu kebijakan yang menyatakan bahwa *domain name* bukanlah semata-mata sebuah alamat, namun *domain name* dalam suatu jaringan internet dapat juga merupakan sebuah merek. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pendaftaran *domain name* yang dilakukan oleh USPTO sejak tanggal 12 Februari 1996.

"Internet domain names raise some unique trademark issues. A mark comprised of an internet domain name is registrable as a trademark or service mark only if it functions as an identifier of the source of goods or service. Portions of uniform resource locator (URL) including the beginning ("http://www") and the top level internet domain name (TLDs) (e.g., "com", "org", "edu") function to indicate an address on the World Wide Web, and there-

13 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.

14 WIPO dalam Guide to UDRP-nya (<http://arbitrator.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.

fore generally serve no source indicate function. TLDs may also signify abbreviations for the type of entity for whom use of the cyberspace has been reserved."¹⁵

Berdasarkan kebijakan atas perlindungan merek yang telah dikeluarkan oleh USTPO tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa tindakan pendaftaran *domain name* merupakan suatu tindakan yang melanggar hak merek yang telah didaftarkan kepada USTPO berdasarkan bukti sertifikat kepemilikan merek. 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*".¹⁶

Trademark Cyberpiracy Prevention Act atau *Anti Cybersquatting Consumer Protection Act*, 1999, bertujuan melindungi konsumen dan mendorong perdagangan secara elektronik¹⁷, dengan melindungi merek yang digunakan secara *online* sebagai nama domain.¹⁸ 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;¹⁹
2. Perlindungan terhadap merek biasa yang tidak harus disyaratkan untuk barang atau jasa sejenis;²⁰
3. Besaran ganti rugi untuk setiap nama domain yang digunakan yang melanggar merek ditetapkan minimal US \$1,000 dan maksimal US \$100,000.²¹

15 United States Patent and Trademark Office, *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)*, Chapter 1200, atau dapat diakses melalui situs http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T121502

16 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.

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

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

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

20 *Ibid*

21 Section 3003 (b) (d)

Pada *Section 3002 (a) (d) (1) (A)* tentang *Cyberpiracy Prevention*, diatur sebagai berikut:

"A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person

i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and

ii) registers, traffics in, or uses a domain name that

(I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark;

(II) in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark; or

"(III) is a trademark, word, or name protected by reason of section 706 of title 18, United States Code, or section 220506 of title 36, United States Code."

Ketentuan ini menyatakan bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dari pemilik merek, termasuk nama orang yang dilindungi sebagai merek berdasarkan pasal ini, tanpa perlu dikaitkan dengan jenis barang atau jasa yang dimiliki para pihak, jika orang tersebut:

1. Beritikad buruk untuk memperoleh keuntungan dari merek tersebut, termasuk dari nama orang yang dilindungi sebagai merek berdasarkan pasal ini, dan
2. mendaftarkan, menggunakan nama domain yang:
 - a. merupakan merek yang lebih dahulu ada dari pendaftaran nama domain, yang sama atau membingungkan dengan merek tersebut;
 - b. merupakan merek terkenal yang lebih dahulu ada dari pendaftaran nama domain, yang sama atau membingungkan atau menyesatkan dengan merek terkenal tersebut; atau
 - c. merupakan merek, kata, atau nama yang dilindungi berdasarkan Pasal 706 Bab 18 USC atau Pasal 220506 Bab 36 USC.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa ketentuan baru ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap merek, dengan juga melindungi "merek biasa" selain merek terkenal, tanpa perlu dikaitkan dengan

kelas barang atau jasa. Artinya, "merek biasa" yang digunakan sebagai nama domain untuk jenis barang atau jasa yang berbeda juga merupakan pelanggaran.²²

Terkait dengan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak, diatur dalam Section 3002 (b) (1) (A), 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 pihak ketiga, harus bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dari orang terkenal tersebut.

Penerapan *Trademark Cyberpiracy Prevention Act* telah dilakukan dalam berbagai kasus, antara lain Kasus Nama Domain <joecartoon.com> antara Joseph J. Shields v. John Zuccarini²³ dan Kasus Nama Domain <electronicboutique.com> antara Electronics Boutique Holding Corporation v. John Zuccarini²⁴

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 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.²⁵ Pasal 28 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman 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

22 Section 220506 Title 36 USC

23 Disarikan dari Richard Keyt, *Typosquatter Liable for Statutory Damages of \$10,000 per Domain Name & Attorney's Fees of \$39,109*, <http://www.keytlaw.com/urls/typosquatter.htm>, didownload pada 1 Januari 2008 pukul 05.20 wib

24 Disarikan dari Schiller, J., *Electronics Boutique Holdings Corp. v. Zuccarini*, <http://www.keytlaw.com/Cases/electronic.htm>, didownload pada 1 Januari 2008 pukul 05.30 wib

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

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.²⁶

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.²⁷

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:²⁸

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

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

26 *Ibid*, hlm. 7.

27 *Ibid*, hlm. 9.

28 *Ibid*, hlm. 9 – 11.

Penemuan hukum tidak hanya merupakan hak melainkan pula menjadi kewajiban hakim sebagaimana digariskan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang akan menodai perasaan keadilan masyarakat bahkan akan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Hakim harus didorong untuk berani melakukan penafsiran dan perbandingan hukum sehingga dalam kasus pelanggaran merek terdaftar sebagai nama domain ini tidak perlu lagi disyaratkan untuk kelas barang/jasa yang sama. Hal ini mengingat bahwa dengan digunakannya sebagai nama domain di internet, merek tersebut secara otomatis menjadi "merek terkenal" karena internet dapat diakses secara luas oleh berbagai pihak di berbagai belahan dunia dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, persyaratan kelas barang/jasa dalam internet hanya akan melegitimasi para *cybersquatter* dan *typosquatter* yang berakibat pada melemahnya perlindungan merek dalam internet.

Perbandingan hukum dapat dilakukan oleh Hakim dengan menelaah dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat melalui *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999* yang mengklasifikasikan pelanggaran nama domain sebagai suatu pelanggaran merek. Berdasarkan *Act* ini, merek terdaftar dilindungi dari penggunaannya sebagai nama domain oleh pihak lain yang tidak berhak, dengan memberikan dasar gugatan ganti rugi berikut besaran jumlah ganti rugi yang dapat diperoleh pemilik merek dari gugatan tersebut. Perbandingan juga dapat dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan hakim negara lain dalam kasus serupa sehingga keadilan yang hakiki dapat diciptakan oleh hakim meski tidak adanya regulasi yang eksplisit mengatur hal ini di Indonesia.

Berdasarkan pengertian merek diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Merek, 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.²⁹ 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

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, idownload 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".

yang dituangkan dalam UU Merek lebih luas lagi karena mencakup pula gambar atau logo dan warna. Kriteria "daya pembeda" dalam suatu nama domain didasarkan pada sifat unik, yaitu perbedaan sekecil apapun termasuk hanya berupa satu karakter (baik tanda baca, huruf, maupun angka).

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

Penggunaan merek terdaftar atau nama yang mirip dengan merek terdaftar sebagai suatu nama domain harus juga dikualifikasikan sebagai pelanggaran substantif yang diatur dalam Pasal 6 UU Merek, karena telah terjadi *persamaan* pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar tersebut. 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.³⁰

Penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain tanpa ijin juga harus dikualifikasikan sebagai pelanggaran merek. sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3). Persamaan ini merupakan dasar substantif dalam

30 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.

melakukan gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) UU Merek³¹.

Kualifikasi perbuatan "menggunakan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 juga harus diartikan secara luas, yaitu tidak hanya menggunakan merek untuk mendaftarkan merek yang sama atau mirip, tetapi juga termasuk perbuatan menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, baik konvensional (dunia nyata) maupun penggunaannya sebagai nama domain di dunia maya.

Unsur persamaan juga telah diatur dalam Paragraf 4 huruf a angka (1) UDRP, yang mencakup sama persis/persamaan keseluruhannya (identical) dan/atau mirip/persamaan pada pokoknya/membingungkan (confusingly similiar). Hal senada juga diatur dalam Pasal 3002 (a) (d) (1) (A) Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 yang lebih maju lagi karena tidak lagi memperlakukan kaitan merek yang digunakan sebagai nama domain tersebut dengan jenis barang atau jasa.³²

Pasal 6 ayat (2) UU Merek setidaknya memperlihatkan kehendak pemerintah untuk juga melindungi merek terkenal meskipun digunakan untuk produk yang berbeda kelasnya. Dalam kaitannya dengan nama domain, "merek biasa" juga harus dilindungi dari penggunaannya sebagai nama domain dalam kelas barang atau jasa yang berbeda. Hal ini sejalan dengan apa yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 3002 (a) (d) (1) (A) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999*.

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,³³ serta biaya-biaya

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

32 Dinyatakan bahwa, "A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties..."

33 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.

terkait kedua hal tersebut. Ketentuan Pasal 3003 (b) (d) *Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999* dapat dijadikan perbandingan untuk hal ini.

Penyelesaian kasus nama domain akan lebih efektif jika menggunakan pendekatan perdata mengingat bahwa para pihak akan menemukan keadilan secara proposional, karena pihak yang secara ekonomi dirugikan akan memperoleh ganti-rugi atas kerugian yang dideritanya, sementara pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum juga secara setimpal akan menjadi berkewajiban untuk memberikan ganti-rugi sebagai ganjaran atas perbuatannya itu.³⁴

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.³⁵

D. Referensi

- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, Ull Press
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>
- Schiller, J., *Electronics Boutique Holdings Corp. v. Zuccarini*, <http://www.keytlaw.com/Cases/electronic.htm>,
- Endeshaw, Assāfa, 2001, *Internet and E-Commerce Law, With Focus on Asia-Pacific*, Prentice Hall, Singapore.
- <http://www.computerhope.com/jargon/t/typosqua.htm>

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

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

- http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/06/tgl/06/time/170346/idnews/951778/id_kanal/399
- <http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s106-1255>
- <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. Donelly, Jr., *op.cit.*, <http://www.modl.com/images/library/98.html>
- M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mieke Komar Kantaatmadja, *et.al*, 2002, "Pengaturan dan Standar Internasional Mengenai Perlindungan HKI di Dunia Maya (*Cyberspace*)", *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Elips
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Richard Keyt, *Typosquatter Liable for Statutory Damages of \$10,000 per Domain Name & Attorney's Fees of \$39,109*, <http://www.keytlaw.com/urls/typosquatter.htm>,
- Sudargo Gautama, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung
- Tim Lindsey et, al., 2002, *Hak Kekayaan Intelektual - Suatu Pengantar*. Bandung, Alumni.
- Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

United States Patent and Trademark Office, *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)*, Chapter 1200,

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

Yudha Bhakti Ardhiwisastro, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung, Alumni.



Universitas Padjadjaran

Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132

Telp. (022) 2533705 - 2506210

ISBN 978-602-17462-1-9



9 786021 746219