

PENGATURAN *PASSING OFF* DALAM PENGGUNAAN *DOMAIN NAME* TERKAIT DENGAN MEREK¹

Oleh :
Herti Yunita Putri²

Abstract

In cyber world we often hear about domain name's term. Domain name is a unique name to identify the server computer's name like a web server or email server on a computer network or Internet. Passing off also make causes confusion in using merk from a famous brand or merk on the goods and services. Selected domain name in the internet media often creates the similar domain name with the other parties. This similar domain name are often used by people who are not responsible to take advantages of the domain name for themself. This can be caused by the presence of competition from Internet media business. This things called passing off. This research is a normative juridical research with a qualitative analysis. The legal materials include primary legal, secondary law and tertiary legal materials. Collection technique applied is literary study. Legal materials were analyzed to see the argument implementation of the definition of merk, the definition of domain name, definition of passing off, passing off in use related by merk and domain name and the rules of law in Indonesia related by merk, domain name and passing off. Big wishes in the future it can assist as a basic reference and legal considerations which are useful in Indonesian law practice. There are two passing off related to the merk and domain name, called Crybersquatting and Tiposquatting. Domain name rules are not regulated clearly in merk regulation named Act Number 15 of 2001. It regulated in government rules Number 24 Year 1993 about The Class List of Goods or Services In Merk, Telecommunications are included in the goods or services in merk. Domain name are regulated in UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) with competent institutions called ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Key words : Crybersquatting, Domain name, Merk, Passing off, Tiposquatting

Abstrak

Dalam dunia maya (*cyber world*), sering adanya istilah nama domain atau *domain name*. *Domain name* adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi namaserver komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer ataupun internet. *Passing off* juga merupakan tindakan yang menyebabkan kebingungan dalam menggunakan merek dengan menyerupai merek terkenal pada barang dan atau jasa. Pemilihan *domain name* dalam media internet sering menimbulkan persamaan dengan *domain name* pihak lain. Hal ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil

¹ Artikel ini merupakan karya ilmiah mahasiswa pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana serta mengucapkan terimakasih kepada Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, SH.,M.Hum.,LLM. dan Dr. I Made Sarjana, SH.,MH sebagai Pembimbing.

² Mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali, email:mailpupuy@gmail.com

keuntungan dari *domain name* itu sendiri. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh adanya persaingan bisnis dalam media internet. Hal inilah yang disebut dengan *passing off*. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat analisis kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan. Bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat argumentasi implementasi tentang pengertian merek, pengertian *domain name*, tindakan *passing off* dalam penggunaan merek dan *domain name* serta pengaturannya dalam aturan hukum di Indonesia. Diharapkan agar kedepannya dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam praktek hukum di Indonesia secara tepat. Ada dua tindakan *passing off* yang berkaitan dengan merek dan *domain name*, yaitu *Crybersquatting* dan *Tiposquatting*. Pengaturan *domain name* memang tidak diatur secara jelas didalam pengaturan tentang merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Tetapi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa Dalam Merek, menyebutkan bahwa telekomunikasi termasuk ke dalam barang atau jasa Merek. *Domain name* diatur dalam *UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy)* dengan lembaga yang berwenang yaitu *ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)*.

Kata Kunci : *Crybersquatting*, Merek, Nama Domain, *Passing off*,
Tiposquatting.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang turut serta menandatangani persetujuan *WTO*. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia wajib melaksanakan seluruh hasil kesepakatan *WTO* beserta Annex ataupun lampirannya yaitu *TRIMs*, *TRIPs Agreement* dan *GATS*³. Dalam dunia maya (*cyber world*), sering adanya istilah *domain name*. Dalam *Black's Law Dictionary*, *domain name* adalah "the words and characters that website owners designate for their registered Internet addresses."

Domain name adalah nama unik

³ Ni ketut Supasti Dharmawan dan Wayan Wiryawan, 2014, *Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6 No. 2 ISSN : 2302-528X, Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hlm. 260.

yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer ataupun internet. *Domain name* berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke *server*, selain juga dipakai untuk mengingat nama *server* yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai *internet IP ((Internet Protocol)*. *Domain name* ini juga dikenal sebagai sebuah kesatuan dari sebuah situs web. *Domain name* kadang-kadang disebut pula dengan istilah *URL (Unifrom Resource Locator)*, atau alamat *website*.⁴ Sepintas *domain name*

⁴ Anonim, 2013, *Nama Domain*, tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki>Nama_domain, diakses 13 Juli 2016.

memiliki kesamaan dengan merek. Pada awalnya ada perbedaan yang tegas antara merek dan *domain name*, karena merek merupakan identitas suatu komoditi barang dan jasa perdagangan yang memiliki nilai ekonomi karena berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan perindustrian. *Domain name* hanyalah menunjukkan alamat pribadi sebagai identitas perorangan yang bersifat individu sehingga semata-mata ditujukan untuk kepentingan komunikasi saja tanpa melibatkan kegiatan bisnis dan perdagangan. Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat yang ikut mempengaruhi bentuk-bentuk interaksi sosial diantaranya kegiatan perdagangan atau bisnis yang di kemudian hari ini melahirkan bentuk metode bisnis dan perdagangan yang baru melalui internet beridentitaskan *domain name*, pada titik inilah awal terjadinya kerancuan perlindungan antara merek dan *domain name*. *Passing off* juga merupakan tindakan yang menyebabkan kebingungan dalam menggunakan merek dengan menyerupai merek terkenal pada barang dan atau jasa. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *passing off* yang berhubungan dengan *Intellectual Property* sebagai : "the act or an instance of falsely representing one's own product as that of another in an attempt to deceive potential buyer"

Perkembangan teknologi yang kompleks, membuat pendaftaran mengenai *domain name* dalam media

internet semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sering kali dalam melakukan pendaftaran *domain name* terjadi benturan dengan merek-merek dagang. Pemilihan *domain name* dalam media internet seringkali menimbulkan persamaan dengan *domain name* pihak lain, terlebih lagi penggunaan *domain name* yang mempunyai persamaan dengan *domain name* lainnya, seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari *domain name* itu sendiri. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh adanya persaingan bisnis dalam media internet⁵. Hal inilah yang disebut dengan *passing off*. Permasalahan yang timbul yakni apakah *domain name* dapat dikategorikan sebagai Merek sehingga memenuhi definisi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang menyebutkan bahwa : "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". Sehingga dalam penggunaannya sebagai *domain name* diperlukan suatu perlindungan hukum, guna menghindari pihak ketiga memperoleh

⁵ Morhan Rifqo Virhani, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Nama Domain Dalam Media Internet*, tersedia di <https://mohanrirlaw.wordpress.com/2011/02/23/perlindungan-hukum-terhadap-nama-domain-dalam-media-internet/>, diakses 14 Juli 2016.

keuntungan dari penggunaan nama merek sebagai *domain name*-nya. Dari uraian diatas maka akan dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *passing off* terkait dengan Merek dan *domain name* dan bagaimanakah pengaturan mengenai *domain name* dan *passing off* dalam penggunaan *domain name* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Beberapa hal yang menjadi latar belakang penulisan inilah yang menjadi dasar dibuat suatu karya tulis yang berjudul **“PENGATURAN *PASSING OFF* DALAM PENGGUNAAN *DOMAIN NAME* TERKAIT DENGAN MEREK”**.

Berdasarkan penelitian awal yang berkaitan dengan orisinalitas penelitian dalam penelitian ini, belum ada penelitian terdahulu yang meneliti secara spesifik pengaturan tentang apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *passing off* terkait dengan Merek dan *domain name* dan bagaimanakah pengaturan mengenai *domain name* dan *passing off* dalam penggunaan *domain name* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang karya turunan tetapi dengan permasalahan yang berbeda, contohnya yaitu :

1. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Tindakan *Passing Off* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

Jurnal hukum ini ditulis oleh Firmansyah pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hal yang diteliti yaitu tentang eksistensi suatu merek terkenal berdasarkan hukum positif di Indonesia serta menganalisis tentang bagaimanakah upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal yang dalam hal ini mereknya digunakan sebagai merek dagang oleh pihak lain.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas *Action For Passing Off (Legal Protection Of Marks To Action For Passing Off)*.

Jurnal hukum ini ditulis oleh Sri Ahyani pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Hal yang diteliti yaitu tentang *Action For Passing Off* dalam Ketentuan *TRIPS* dan Undang-Undang Merek Tahun 2001, Sengketa yang Merupakan *Action For Passing Off* dan Penyelesaian Hukum atas Sengketa *Action For Passing Off*.

3. Penyelesaian Hukum atas Sengketa *Action For Passing Off*.

Skripsi ini ditulis oleh Afwan Rosmi Fikriyuddin pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal yang diteliti yaitu tentang bagaimana pengaturan *passing off* dalam sistem hukum merek di Indonesia, bagaimana penegakan

hukum dari tindakan *passing off* terhadap hak merek jasa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus/2010 dan bagaimana akibat hukum terhadap tindakan *passing off* terhadap hak Merek jasa.

Dari penelitian-penelitian diatas, jelas fokus dari masalah yang diteliti adalah berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini membahas mengenai kategori tindakan *passing off* terkait dengan Merek dan *domain name* dan pengaturan mengenai *domain name* dan *passing off* dalam penggunaan *domain name* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami apa saja kategori tindakan *passing off* terkait Merek dan *domain name*.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang *domain name* dan *passing off* dalam penggunaan *domain name* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian dalam pelaksanaan dikerjakan secara metodologis, sistematis dan konsisten⁶.

⁶ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, hlm. 26 dan hlm. 47.

Pendekatan yang dipergunakan dalam karya tulis ini adalah pendekatan perundang-undangan, perbandingan serta pendekatan konsep hukum⁷. Bahan-bahan hukum yang diteliti meliputi bahan hukum primer yaitu *WTO*, *TRIPs Agreement*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa Dalam Merek. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan yaitu buku-buku serta jurnal hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek. Teknik studi dokumen atau kepustakaan dipergunakan untuk mengambil dan mengidentifikasi bahan hukum, yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kategori tindakan *passing off* terkait dengan merek dan *domain name*

Merek dan *domain name* memiliki pengertian yang berbeda. *Domain name* merupakan salah satu representasi dari suatu merek. Menurut Gayle Weiswasser dalam jurnal hukumnya mengemukakan bahwa: "*Domain names are made up of a number of characters separated by periods to designate fields. Often, domain names consist of a word*

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 96-155.

that will easily identify the holder of that address, such as an individual's or organization's name, a brand name or trademark, or a nickname, followed by a three letter abbreviation that designates the user's type of organization”⁸.

Domain name terdiri dari beberapa karakter untuk menunjuk bidang, yang akan dengan mudah mengidentifikasi pemegang alamat tersebut. Nama yang biasa digunakan yaitu nama individu atau nama organisasi, nama merek atau nama Merek dagang, dan juga nama panggilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang dimaksud Merek adalah tanda 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.

Domain name merupakan perwujudan nama pribadi atau perwujudan nama perusahaan. Banyaknya perusahaan dan organisasi yang mempunyai nama yang sama atau menyerupai, Di sinilah prinsip “siapa cepat dia dapat” berlaku dalam pendaftaran *domain name*⁹.

Domain name yang berupa nama, susunan huruf, kata atau angka, dan seringkali juga dikombinasikan dengan susunan warna dan gambar, dapat dikategorikan sebagai Merek apabila memiliki daya pembeda dengan *domain name* lain dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. *Domain name* sebagai merek ini akan berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan dengan *domain name* lain dan juga sebagai alat promosi bagi produk yang dihasilkannya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ada dua level *domain name*. Level yang pertama tidak dapat dilindungi dengan hukum merek namun untuk level kedua sangat terbuka untuk memperoleh perlindungan di bawah ketentuan merek. Dalam beberapa situasi seluruh *domain name* kemungkinan didaftarkan secara resmi sebagai merek akan tetapi hak merek tidak secara otomatis tercipta dengan mendaftarkan *domain name*. Hal ini berkaitan dengan ketentuan internet protocol address yaitu diperlukannya memasukkan 10 digit sebagai identifikasi bagi komputer untuk menempatkan *website* tertentu.

Untuk mendapatkan hak atas Merek, pemilik *domain name* harus mengajukan permintaan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permintaan pendaftaran Merek dapat ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan

⁸ Gayle Weiswasser, 2004, *Domain Names, the Internet, and Trademarks: Infringement in Cyberspace*, Santa Clara High Technology Law Journal, Vol. 20, Iss. 1 article 8, Santa Clara University, California, hlm. 146.

⁹ Yahya Kurniawan, 2009, *Punya Domain Sendiri itu Gampang*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 42.

ternyata mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. *Domain name* sebagai merek terdaftar akan mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek bersangkutan. Atas permintaan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

Antara *domain* dengan Merek pada umumnya termasuk Merek dagang (*trademark*), terdapat perbedaan sebagai berikut, *domain name* bukan merupakan hak milik yang dilindungi, sebagai akibatnya, walaupun telah diberikan, *domain name* masih tetap dapat dituntut, sangat unik dan hanya bisa terdapat satu di seluruh dunia (tidak bisa ada *domain name* yang persisi sama untuk dua subjek hukum yang berbeda), lebih bersifat deskriptif, hanyalah alamat komputer, pemilik merek mendapat perlindungan hukum atas merek tersebut, merek yang sama dapat dimiliki oleh dua orang yang berbeda, sepanjang tidak melindungi jenis-jenis barang yang sama dalam satu kelas atau bukan karena berasal dari negara yang sama, harus memiliki daya pembeda yang membedakan merek tersebut untuk barang sejenis, yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda, dapat berperan sebagai indikasi asal suatu barang.

Secara umum terdapat perbedaan konsep antara *domain name* dengan merek. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut:

1. *Domain name* dari segi aspek fungsi memang mirip dengan merek karena menjual komoditas barang dan jasa, selain itu *domain name* sama seperti merek memiliki daya pembeda, asalkan memiliki tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Karena *domain name* dimaksudkan sebagai suatu yang mudah di ingat, dikenal dan dikaitkan dengan pemiliknya, maka *domain name* bisa dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan fungsi dan tujuan merek. Penamaan domain berkaitan erat dengan nama perusahaan dan atau produk (*service*) yang dimilikinya. Adakalanya suatu *domain name* dapat dilindungi dengan hukum merek, karenanya *domain name* menjadi kepemilikan dan merupakan salah satu bentuk atau bidang hak kekayaan intelektual.
2. *Domain name* berbeda dengan merek karena adanya perbedaan asas dan adanya perbedaan dalam konstruksi hukumnya ataupun nuansa hukum yang mendasarinya. *Domain name* menganut asas *first come first*

*served basis*¹⁰. maksudnya yaitu bahwa *domain name* merek eksistensinya berfungsi sebagai alamat dan nama sistem jaringan komputerisasi dan telekomunikasi, lebih bersifat sebagai alamat yang diberikan oleh masyarakat pengguna internet. Dari segi pembuktian, tidak ada pemeriksaan substantif, sepanjang tidak dapat dibuktikan beritikad tidak baik, perolehan *domain name* bukanlah suatu tindakan yang melawan hukum. Sedangkan Merek menganut asas *first to file principle* yang maksudnya bahwa eksistensi Merek berfungsi sebagai daya pembeda dalam lingkup perindustrian dan perdagangan, lebih bersifat sebagai properti karena merupakan kreasi intelektual manusia yang di mintakan haknya kepada negara untuk kepentingan industri dan perdagangan. Merek juga ada yang menganut "*First to Used*", dimana dalam pembuktian harus ada pemeriksaan substantif, sepanjang tidak diberikan lisensi oleh yang berhak, penggunaan merek merupakan pelanggaran

Dalam penggunaan merek dan *domain name*, sering adanya istilah *passing off*. *Passing off* dapat dikatakan sebagai tindakan yang mencoba meraih

keuntungan melalui jalan pintas dengan segala macam cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. Perbuatan untuk meraih keuntungan tersebut dengan cara membonceng reputasi merek terkenal yang pada dasarnya dilandasi oleh itikad tidak baik yaitu dengan cara menyesatkan konsumen.

Untuk dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan *passing off* harus memenuhi tiga elemen yaitu:¹¹

1. Adanya reputasi yang terdapat pada pelaku usaha yaitu apabila seorang pelaku usaha memiliki reputasi bisnis yang baik di mata publik dan juga usahanya tersebut cukup dikenal oleh umum
2. Adanya *misrepresentasi* dalam hal ini dikenalnya merek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, maka apabila ada pelaku usaha lain mendompleng merek yang sama publik akan dapat dengan mudah terkecoh (*misleading*) atau terjadi kebingungan (*confusion*) dalam memilih produk yang diinginkan
3. Terdapatnya kerugian yang timbul akibat adanya tindakan pendomplengan atau pemboncengan yang dilakukan oleh pengusaha yang dengan itikad tidak baik menggunakan

¹⁰ Aristoteles, 2012, *Aspek Perlindungan Hukum Nama Domain dan Merek*, Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 7 No. 1 ISSN : 2085-4757, Palangkaraya, hlm. 17.

¹¹ Frans. H. Winata, 2012, *Pemboncengan Reputasi Merek (Passing Off) sebagai Tindakan Persaingan Curang*, tersedia di <http://yphindonesia.org/index.php/publikasi/artikel>, diakses 15 Juli 2016.

merek yang mirip atau serupa dengan merek yang telah dikenal tersebut sehingga terjadi kekeliruan memilih produk oleh masyarakat (*public misleading*).

Menurut W.R. Cornish, ada lima karakteristik yang dipergunakan sebagai alasan dalam melakukan tindakan *passing off* yakni :¹²

1. *a misrepresentation*
2. *made by a trader in the course of trade*
3. *to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him*
4. *which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonable consequence), and*
5. *which causes actual damage to a business or goodwill or the trade by whom the action is bought or in a quitatimet action, will probably do also.*

Terkait upaya *passing off* dalam penggunaan *domain name*, terdapat beberapa istilah yakni:

1. *Cybersquatting*

Yaitu orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara mendaftarkan *domain name* dengan menggunakan nama-nama yang sudah terkenal seperti :www.juliaroberts.com, www.mcdonalds.com, dengan harapan bahwa pemilik nama terkenal tersebut setuju untuk membayar sejumlah sebagian biaya peralihan

nama tersebut.

Contoh kasus *cybersquatting* Mustika Ratu VS Martina Berto merupakan kasus perebutan *domain name* pertama yang disidangkan di Indonesia. Tjandra Sugiono pada awal bergabung ke Martina Berto sebagai Manajer Internasional Marketing bulan September 1999, kemudian melakukan pendaftaran nama domain mustika-ratu.com pada 7 Oktober 1999 kepada Network Sollution di Amerika Serikat. Mustika Ratu sendiri sebenarnya mempunyai nama domain www.mustika-ratu.co.id. Dengan beranggapan nama domain mustika-ratu.com sebagai merek dan telah didaftarkan, maka pihak Mustika Ratu kemudian menggugat Martina Berto.

2. *Tiposquatting*

Yaitu orang-orang yang mencoba menciptakan *domain name* yang menyerupai dengan nama produk dagang yang sudah terkenal dengan memanfaatkan reputasi Merek tersebut dengan harapan dapat mengambil keuntungan dagang dari padanya. Sehingga hal ini menimbulkan kerancuan di masyarakat karena adanya persamaan pada pokoknya. Misalnya www.cocicola.com dari perusahaan permen yang memiliki rasa cola, sehingga bertendensi menimbulkan kerancuan dengan produk minuman ringan coca cola.

Contoh kasus *tiposquatting* sendiri di Indonesia yaitu kasus klik BCA. Kesalahan dalam mengetikkan kata-kata seperti klik menjadi *kelik*

¹² W.R. Cornish, 1999, *Intellectual Property Patents, Copyright, Trade Marks, and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, hlm. 621.

atau *kilkbca* dan rupanya hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang tampaknya bukan dari BCA. *Website* yang asli yaitu *klikbca.com* sedangkan *website* yang palsu yaitu *kilkbca.com*, dengan mempunyai tampilan gambar dalam website yang benar-benar sama. Kehadiran dari web site ini tentu saja mempunyai maksud yang buruk.

Mengenai adanya tindakan *passing off* di Indonesia, sudah ada beberapa kasus yang timbul dan telah dilaporkan ke Dirjen HAKI. Contoh kasus *passing off* yang sudah pernah ada yaitu kasus *passing off* yang melibatkan penggunaan Merek Milo. *Legal Manager* PT Nestle Indonesia Rini Dharmawati mengatakan bahwa Nestle pernah menghadapi kasus *passing off*. Nestle sebagai pemegang Merek *Milo* untuk produk susu coklat dan coklat merasa dirugikan dengan produk wafer dan permen coklat bermerek *Camilo* yang memakai desain dan komposisi warna yang hampir sama dengan Merek Milo¹³.

3.2 Pengaturan *domain name* dan *passing off* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

Pembuktian pelanggaran terhadap *domain name* masih sulit untuk dijangkau dengan sistem hukum Merek Indonesia. Terkecuali apabila

¹³ Kompas.com, 2008, *Passing Off Modus Baru Pelanggaran Merek*, tersedia di <http://nasional.kompas.com/read/2008/09/09/20040774/passing.off.modus.baru.pelanggaran.merek>, diakses 6 Oktober 2016.

sistem hukum Indonesia mengatur masalah *domain name*, maka tindakan tersebut akan dapat dicegah. Oleh karena itu, agar gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek harus berdasarkan pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek serta tuntutan pidana berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. bukti bahwa penggugat memiliki hak yang sah atas merek terkait, melalui pendaftaran atau pemakaian pertama. Tanggal pendaftaran atau pemakaian merek pertama ini harus lebih dulu dari tanggal efektif pendaftaran *domain name* pihak tergugat tersebut.
2. *domain name* tersebut memiliki persamaan keseluruhannya atau pada pokoknya (*identical or confusingly similar*) dengan Merek Penggugat (pihak yang merasa dirugikan).
3. pihak tergugat tidak hanya sekedar mendaftarkan *domain name* tersebut, tetapi juga menggunakannya untuk memperdagangkan barang/jasa yang sejenis. Namun untuk Merek terkenal, unsur persamaan jenis barang dan jasa dapatlah dikesampingkan.
4. pihak tergugat telah mendaftarkan dan memakai *domain name*

dengan itikad buruk.

Domain name memiliki keterkaitan erat dengan merek, tetapi *domain name* tidak identik dengan Merek meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk barang atau jasa, atau suatu nama perusahaan atau badan hukum lainnya, karena memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensi secara berbeda.

Domain name juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Bab VI Disebutkan mengenai *Domain name*, Hak Kekayaan Intelektual, Dan Perlindungan Hak Pribadi. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki *Domain name* berdasarkan prinsip pendaftaran pertama”. Selanjutnya Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemilikan dan penggunaan *Domain name* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain”. Ayat (3) “Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan *Domain name* secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan *Domain name* dimaksud”.

Pasal 24 ayat (1) Pengelola *Domain name* adalah Pemerintah dan/

atau masyarakat. (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan *Domain name* oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan *Domain name* yang diperselisihkan. (3) Pengelola *Domain name* yang berada di luar wilayah Indonesia dan *Domain name* yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan *Domain name* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan : Pasal 23 Ayat (1) adalah *Domain name* berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftaran pertama (*first come first serve*).

Prinsip pendaftaran pertama berbeda antara ketentuan dalam *Domain name* dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten. Pada 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 *Domain name* secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan *Domain name* 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. Sejauh ini tidak ada satu peraturan di Indonesia yang secara khusus mengatur masalah *domain name*.

Pengaturan *domain name* memang belum diatur secara jelas atau dijelaskan secara eksplisit di dalam pengaturan tentang Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Tetapi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa Dalam Merek, menyebutkan bahwa telekomunikasi termasuk ke dalam barang atau jasa merek yaitu dalam kelas no 38. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembuatan sebuah *domain name* dapat diklasifikasikan ke dalam sebuah jasa telekomunikasi dalam pengaturan Merek¹⁴.

Lembaga yang mengatur mengenai *domain name* yaitu ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), otoritas internet yang berwenang menangani masalah *IP Address*, serta manajemen sistem *domain name*. Sehingga segala akibat hukum yang timbul dari penggunaan

domain name sudah sepatutnya tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan tersebut. Jika terjadi sengketa *domain name* maka tunduk pada *UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy)*, yang merupakan ketentuan ICANN tentang penyelesaian sengketa *domain name*. Namun hingga kini belum terlihat bahwa Indonesia akan meratifikasi *UDRP* sebagai undang-undang.

UDPR adalah arbitrase yang disetujui ICANN yang memecahkan sengketa *domain name* diserahkan kepada ICANN untuk resolusi. Sangat sering (hampir 75% dari kasus *UDRP* mengakibatkan pembatalan pendaftaran *domain name cybersquatter*. Proses *UDRP* biasanya jauh lebih murah dan lebih cepat. Keuntungan lain dengan *UDRP* adalah bahwa untuk sengketa *domain name* internasional karena persidangan hanya berdasarkan pada dokumen dan tidak ada saksi atau pihak yang hadir. *UDRP* dapat digunakan selain litigasi karena keputusan *UDRP* tidak mengikat kepada pengadilan¹⁵.

Kasus *passing off* yang terjadi di Indonesia dibidang cukup banyak. Tidak adanya undang-undang yang khusus mengaturnya, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya menangani kasus *passing off* yang juga terindikasi pelanggaran merek.

¹⁴ Legal Logical Forum, 2007, *Nama Domain Dalam Perspektif Hukum stas Kekayaan Intelektual Indonesia*, tersedia di <https://72legalovic.wordpress.com/2009/03/08/nama-domain-dalam-perspektif-hukum-hak-atas-kekayaan-intelektual-indonesia>, diakses 15 Juli 2016.

¹⁵ Michael Cohen, 2010, *Menyelesaikan Sengketa Nama Domain dengan UDRP atau ACPA*, tersedia di <https://www.article-sphere.com/id/Article/Resolving-Domain-Name-Disputes-with-UDRP-or-ACPA/93362>, diakses 7 Oktober 2016.

Istilah *passing off* atau pemboncengan reputasi sendiri memang tidak dikenal di Indonesia, tetapi bukan berarti perbuatan seperti itu tidak diatur dalam peraturan yang ada di Indonesia hanya saja aturan-aturan mengenai perbuatan tersebut tidak diatur secara jelas dan khusus. Perbuatan tersebut ada yang dimasukkan ke dalam persaingan curang, perbuatan melawan hukum dan pelanggaran Hak Merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak mempunyai ketentuan yang memberikan batasan tentang merek terkenal secara tegas maupun ketentuan mengenai *passing off*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Ada dua tindakan *passing off* yang berkaitan dengan merek dan *domain name*, yaitu:
 - a. *Cybersquatting*, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara mendaftarkan *domain name* dengan menggunakan nama-nama yang sudah terkenal.
 - b. *Tiposquatting*, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencoba menciptakan *domain name* yang menyerupai dengan nama produk dagang yang

sudah terkenal dengan memanfaatkan reputasi merek tersebut dengan harapan dapat mengambil keuntungan.

2. Pengaturan *domain name* memang tidak diatur secara jelas didalam pengaturan tentang merek, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Tetapi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa Dalam Merek, menyebutkan bahwa telekomunikasi termasuk ke dalam barang atau jasa merek. *Domain name* diatur dalam *UDRP* dengan lembaga yang berwenang yaitu *ICANN*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- W.R. Cornish, 1999 *Intellectual Property Patents, Copyright, Trade Marks, and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London.
- Yahya Kurniawan, 2009, *Punya Domain Sendiri itu Gampang*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

JURNAL

- Afwan Rosmi Fikriyuddin, 2015,

Tindakan Passing Off Terhadap Hak Merek Jasa Dan Akibat Hukumnya (Skripsi), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Aristoteles, 2012, *Aspek Perlindungan Hukum Nama Domain dan Merek*, Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 7 No. 1 ISSN : 2085-4757, Palangkaraya.

Firmansyah, 2014, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Tindakan Passing Off Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Mataram.

Gayle Weiswasser, 2004, *Domain Names, the Internet, and Trademarks: Infringement in Cyberspace*, Santa Clara High Technology Law Journal, Vol. 20, Iss. 1 article 8, Santa Clara University, California.

Ni Ketut Supasti Dharmawan dan Wayan Wiryawan, 2014, *Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6 No. 2 ISSN : 2302-528x, Universitas Udayana, Denpasar.

Sri Ahyani, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Atas Action For Passing Off (Legal Protection Of Marks To Action For Passing*

Off), Jurnal Wawasan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol. 27 No. 02, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung.

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

TRIPs Agreement ANNEX 1C Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

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

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Daftar Kelas Barang atau Jasa Dalam Merek

INTERNET

Frans.H. Winata, 2012, *Pemboncengan Reputasi Merek (Passing Off) sebagai Tindakan Persaingan Curang*, tersedia di <http://yphindonesia.org/index.php/publikasi/artikel/>, diakses 15 Juli 2016.

Kompas.com, 2008, *Passing Off Modus Baru Pelanggaran Merek*, tersedia di <http://nasional.kompas.com/read/2008/09/09/20040774/passing.off.modus.baru.pelanggaran.merek>, diakses 6 Oktober 2016.

Legal Logical Forum, 2007, *Nama Domain Dalam Perspektif*

- Hukum stas Kekayaan Intelektual Indonesia*, tersedia di <http://72legalogic.wordpress.com/2009/03/08/nama-domain-dalam-perspektif-hukum-hak-atas-kekayaan-intelektual-indonesia/>, diakses 15 Juli 2016.
- Michael Cohen, 2010, *Menyelesaikan Sengketa Nama Domain dengan UDRP atau ACPA*, tersedia di <http://www.articlesphere.com/id/Article/Resolving-Domain-Name-Disputes-with-UDRP-or-ACPA/93362>, diakses 7 Oktober 2016
- Morhan Rifqo Virhani, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Nama Domain Dalam Media Internet*, tersedia di <http://mohanrvlaw.wordpress.com/2011/02/23/perlindungan-hukum-terhadap-nama-domain-dalam-media-internet>, diakses 14 Juli 2016.
- Anonim, 2011, *Nama Domain*, tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki>Nama_domain, diakses 13 Juli 2016.