

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis saat ini mengalami perkembangan yang pesat di era globalisasi. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam dunia bisnis, salah satunya adalah perdagangan. Kegiatan di dunia perdagangan terdapat berbagai macam komoditi yang diperdagangkan, baik dalam skala internasional maupun skala nasional. Komoditi yang diperdagangkan dapat berupa produk barang maupun jasa yang tentunya mempunyai suatu nama sebagai *trademark* atau identitas dari produk tersebut. Identitas atau *trademark* suatu produk barang atau jasa tersebut dinamakan dengan merek. Pengertian merek dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 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 dan jasa.

Seiring dengan kemajuan perdagangan di era globalisasi maka, berkembang pula kegiatan dalam dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Salah satu kemajuan dalam IPTEK adalah mengenai penggunaan teknologi informasi melalui dunia maya atau yang lazimnya disebut dengan

internet. Kemajuan yang dialami oleh internet berdampak pula pada kegiatan perdagangan, dalam kegiatan perdagangan pemasaran produk barang maupun jasa menggunakan media internet untuk pemasarannya. Adanya pemasaran melalui internet, maka merek dari perusahaan tersebut dibentuk ke dalam suatu nama domain di internet. Nama domain dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 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. Menurut Budi Agus Riswandi dalam Jurnal Hukum Republika mengenai *Cybersquatters, Domain Name, dan Hukum Merek di Indonesia*, mengatakan bahwa, nama domain yang untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara mendaftarkannya melalui Internet NIC berdasarkan sitem *first come first served* (Budi: 2004: 115).

Berdasarkan perkembangannya, seiring semakin luasnya pemakaian internet itu sendiri, terjadi juga perubahan perilaku sosial dari masyarakat penggunanya yang semula hanya untuk saling tukar menukar informasi saja kini meningkat kepercayaannya menjadi sarana komunikasi yang intensitasnya ditujukan untuk transaksi perdagangan, maka semakin meningkatlah arti dan peran dari nama domain tersebut, yang tidak hanya menjadi suatu medium komunikasi melainkan menjadi suatu medium untuk

transaksi dalam perdagangan secara interaktif. Selanjutnya dengan semakin semaraknya komersialisasi di internet, maka kini semakin bernilai keberadaan nama domain tersebut di kalangan masyarakat, terlebih lagi karena keberadaan nama domain yang intuitif dengan nama si penggunanya ternyata dapat bernilai komersial, bahkan cenderung keberadaannya sekarang disadari sebagai suatu *intangible asset* sebagaimana layaknya *Intellectual Property* (Edmon Makarim, 2003 : 287).

Penggunaan nama domain dapat disalahgunakan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari ketenaran suatu merek, sehingga muncul istilah pembajakan merek melalui nama domain. Salah satu pembajakan merek melalui nama domain ini, pihak yang membajak membuat nama domain dengan meniru nama merek terkenal lalu menjualnya kepada pihak lain, kegiatan seperti ini disebut dengan istilah *Cybersquatting*. Bagi perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang bagus dan dikenal di masyarakat luas, hal ini tentulah sangat meresahkan, karena hal ini berkaitan dengan nama besar dan nama baik perusahaan. Perusahaan yang diincar biasanya perusahaan terkemuka yang sudah mempunyai nama besar. Modus yang digunakan oleh para *Cybersquatters* tersebut adalah dengan sering menggunakan alamat dengan nama-nama tertentu untuk memanfaatkan lalu lintas online (*online traffic*) untuk kepentingan tertentu. Atau, mereka hanya menawarkan domain tersebut ke pemilik dengan harga tinggi. Di Indonesia salah satu kasus *cyberquatting* terjadi pada kasus Sony AK versus Sony

Corp. Ini kasus pertama kali di Indonesia, seorang blogger yang dituntut perusahaan raksasa, karena memakai nama yang mirip dengan nama perusahaan itu. Perusahaan Sony mengajukan tuntutan karena ada seorang blogger yang memakai nama sony\_ak.com sebagai domain blognya. Sebenarnya nama domain sony-ak.com merupakan singkatan dari nama sebenarnya yaitu Sony Arianto Kurniawan. Nama domain ini diregister pada 28 Juli 2003. Isi blog Sony AK tidak ada hubungan sama sekali dengan produk-produk Sony apalagi merugikan perusahaan Sony Japan ([http://internet.web.infogoe.com/sony\\_corp\\_vs\\_sony\\_ak\\_kasus\\_pertama\\_di\\_indonesia](http://internet.web.infogoe.com/sony_corp_vs_sony_ak_kasus_pertama_di_indonesia), 2 November 2012).

Kasus lain mengenai *cybersquatting* adalah ketika Ahmad Rusli, seorang *cybersquatter* asal Indonesia diminta oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* atau badan yang mengurus permasalahan hak cipta PBB untuk mengembalikan domain yang ia beli ke pemilik nama aslinya. Domain [www.carlosslimhelu.com](http://www.carlosslimhelu.com), domain yang dipermasalahkan tersebut merujuk ke pemilik nama aslinya Carlos Slim Helu. Rusli, yang mengaku berdomisili di Kemanggisan, Jakarta Barat telah meminta bayaran pada Helu sebesar 55 juta dolar jika sang miliuner itu ingin memiliki domain [www.carlosslimhelu.com](http://www.carlosslimhelu.com). Rusli mengancam akan menghubungkan (me-link) situs tersebut ke situs berkonten pornografi jika Helu mengabaikannya ([http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/22405cybersquatter\\_indonesia\\_serahkan\\_domain](http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/22405cybersquatter_indonesia_serahkan_domain), diakses 2 November 2012). Perilaku *cybersquatting* tentu

saja sekilas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran aturan merek. Tetapi dalam hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi, apakah nama domain dapat dikategorikan sebagai merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Nama domain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, tetapi perlu ditegaskan bahwa nama domain tidak identik dengan merek karena meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk dagang barang atau jasa, atau nama suatu perusahaan atau badan hukum lainnya tetapi memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan esistensinya secara berbeda (Ramli: 2004: 9). Pengaturan hukum mengenai nama domain dan merek di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang yang berbeda. Perlindungan Nama Domain diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu, 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*).

Penjelasan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu, 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, hal ini dapat dipahami mengingat secara teknis uji substantif akan menghilangkan sifat teknologi internet yang semuanya dilakukan secara

virtual, tanpa kontak fisik, berlangsung demikian cepat dan pengecekannya dilakukan melalui teknologi internet yang sangat efisien (Ramli: 2004: 11). Penjelasan demikian maka, pengecekan yang dilakukan pengelola nama domain cukup dengan mencocokkan nama domain dalam proses pendaftaran dengan nama domain yang telah di daftarkan sebelumnya, jika tidak terdapat kesamaan secara utuh maka pendaftaran nama domain dapat diterima.

Keterangan yang terdapat dalam hukum merek, sistem perlindungan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 atas adanya suatu merek adalah dengan sistem konstitutif, artinya adalah perlindungan hak atas merek diberikan hanya berdasarkan adanya pendaftaran. Sistem ini dikenal juga dengan istilah "*first to file sistem*", yang artinya perlindungan diberikan kepada siapa yang mendaftar lebih dulu. Untuk Pemohon sesudahnya yang mengajukan merek yang sama atau mirip tidak akan mendapat perlindungan hukum. Berbeda dengan pendaftaran nama domain yang tidak memerlukan pemeriksaan substantif, pendaftaran merek di sini harus melalui proses pemeriksaan substantif. Di samping itu harus pula ditempuh mekanisme pengumuman dalam waktu tertentu yang memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap pendaftaran merek tersebut, hal ini dimaksudkan agar pihak yang dirugikan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang yang beritikad tidak baik.

Uraian mengenai perbedaan antara nama domain dan merek, tentu saja sulit untuk menerapkan perbuatan *cybersquatting* termasuk dalam

pelanggaran merek di Indonesia, mengingat perbedaan konstruksi hukum yang mengatur keduanya, sehingga pemilik merek cukup kesulitan untuk dapat menggugat pelaku *cybersquatting* karena telah membajak mereknya, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dapat menjerat *cybersquatting* sebagai bentuk pelanggaran hukum terhadap merek jika telah ada ketentuan baru yang mengatur mengenai hal tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan *cybersquatting* di Indonesia dibandingkan perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan *cybersquatting* menurut *Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act 1999(ACPA)* dan *Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)*?
2. Bagaimana peranan PANDI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek dari *cybersquatting* di Indonesia?

### **C. Batasan Masalah**

Dunia perdagangan saat ini telah menggunakan media informasi, yaitu internet untuk memasarkan produk barang dan jasa kepada masyarakat global baik regional maupun multilateral maka digunakanlah nama domain sebagai alamat situs untuk memasarkan produk barang dan jasa mereka atau bahkan

untuk menunjukkan esistensi suatu individu agar dikenal luas oleh masyarakat global. Penggunaan internet sebagai sarana untuk memasarkan produk barang dan jasa telah disalahgunakan keadaannya sehingga terjadi suatu tindakan yang dinamakan penyerobotan merek atau biasa disebut *cybersquatting*. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian bagi pihak yang mempunyai merek dagang tersebut. Dari penjelasan mengenai penyerobotan nama domain atau lebih lazimnya disebut sebagai *cybersquatting* maka dalam penulisan ini dibatasi permasalahan yang akan dikaji yaitu, berupa perlindungan hukum bagi merek dari tindak *cybersquatting*.

#### **D. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini didefinisikan mengenai pembatasan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut pendapat Pillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (1987 : 2).



## 2. Pengertian Merek

Yang dimaksud dengan Merek batasannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata. Huruf-huruf, angka-angka, susunanan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

## 3. Pengertian *Cybersquatting*

Sutan Remi Sjahdeni dalam buku yang ditulis oleh Sabartua Tapubolon mengenai Aspek Hukum Domain Name di Internet menyatakan bahwa, *cybersquatting* pada dasarnya adalah praktek-praktek oleh para pihak tertentu untuk mendahului mendaftarkan suatu nama domain tertentu yang terkait dengan perusahaan lain tertentu. Sering terjadi tujuan para pihak tersebut ialah memperoleh keuntungan yang besar. Keuntungan itu diperoleh dengan cara menjual nama domain tersebut kepada perusahaan yang seharusnya memiliki nama domain tersebut (Sabartua, 2003 : 46-47).

Menurut *Black's Law Dictionary Online*, *cybersquatting is having and buying domain names that are to be in demand soon to be sold at high prices*, artinya *cybersquatting* adalah memiliki dan membeli nama domain dengan

harga yang tinggi. (<http://thelawdictionary.org/cybersquatting/>, diakses 17 Januari 2013)

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan tesis ini, sejauh yang diketahui oleh penulis hingga saat ini penulisan tesis PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DARI *CYBERSQUATTING* adalah yang pertama kali ditulis oleh penulis. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan perbandingan beberapa tesis tentang nama domain dan merek yang ditulis oleh penulis lain, sebagai berikut:

1. Philemon Ginting, SIK, program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2008, meneliti tesis yang berjudul Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana, permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini ?, 2) Bagaimana kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi ? 3) Bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini, mengetahui kebijakan aplikatif

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, menggambarkan dan menganalisa kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang. Hasil dari penelitian ini adalah sebelum disahkannya Undang-Undang ITE terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, tetapi kebijakan formulasinya berbeda-beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-nya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi, kebijakan formulasi dalam Undang-Undang ITE masih membutuhkan harmonisasi/sinkronisasi baik secara internal maupun secara eksternal terutama dengan instrumen hukum internasional terkait dengan teknologi informasi.

2. Drs. Hotman Sitorus, SH, program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2003, menulis tesis yang berjudul Implikasi Internet Terhadap Hukum Kekayaan Intelektual, permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Apakah Undang-Undang Hak Cipta dapat diterapkan dalam hukum internet?, 2) Apakah Undang-Undang Merek dapat melindungi pemilik merek dari pelanggaran merek melalui domain name?, 3) Bagaimana pengaruh internet dalam pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual? Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji apakah Undang-Undang Hak Cipta dapat diterapkan dalam lingkungan internet, mengkaji

apakah Undang-Undang Merek dapat melindungi pemilik merek dari pelanggaran merek melalui *domain name*, mengkaji sejauh mana internet terhadap pengelolaan HaKI. Hasil dari penelitian ini adalah Undang-Undang Hak Cipta yang baru telah mengakomodasi perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh internet. Perubahan tersebut antara lain pengertian tentang pengumuman, perbanyakan/penggandaan, dan oleh karena itu tidak ada keraguan untuk mengatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta dapat diterapkan dalam lingkungan internet. Namun demikian perlu diadakan penyempurnaan dalam pengaturan tentang alat-alat bukti, sehingga semua alat bukti yang dihasilkan melalui internet dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Dengan pengertian merek yang dianut oleh Undang-Undang Merek, maka Undang-Undang Merek tidak dapat diterapkan dalam sengketa *domain name*, oleh karena itu pemilik merek yang ingin mempertahankan haknya atas pelanggaran domain name tidak menggunakan Undang-Undang Merek tetapi menggunakan instrument hukum lain yaitu persainagn curang. Dengan adanya internet maka penyebaran informasi HKI menjadi sangat cepat sehingga dimungkinkan terjadinya alih teknologi secara lebih cepat yang pada akhirnya menciptakan penyebaran kreativitas secara merata antar negara. Melalui internet akses informasi HKI menjadi tidak dibatasi oleh batas-batas negara, tetapi kemampuan internet tersebut belum secara optimal dimanfaatkan oleh DITJEN HKI.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari penulisan tesis ini dapat penulis membagi menjadi dua, yaitu:

### **a. Manfaat Subyektif**

Penulisan tesis ini, penulis dapat memahami lebih dalam tentang merek dalam dunia perdagangan global dengan berbasis pada jaringan internet dunia saat ini, serta penulis dapat menemukan benang merah antara merek dengan kasus *cybersquatting* yang saling berhubungan dalam dunia bisnis serta menemukan bentuk perlindungan hukumnya.

### **b. Manfaat Obyektif**

Penulisan tesis ini diharapkan dapat menambah manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia hukum bisnis yang saat ini semakin berkembang dengan memasuki ranah dunia *cyber* yaitu berupa merek dagang baik barang maupun jasa yang diperdagangkan secara *online* dan semakin mendapatkan peranan yang penting dalam kedudukannya sebagai banteng pertahanan dunia bisnis.

## **G. Tujuan Penelitian**

Dari penulisan tesis ini penulisan mempunyai tujuan penelitiannya sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan *cybersquatting* di Indonesia dibandingkan perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan *cybersquatting* menurut *Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act 1999(ACPA)* dan *Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)*
- B. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi peranan PANDI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek dari *cybersquatting* di Indonesia.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I yang merupakan pendahuluan, berisikan latar belakang permasalahan dari tesis ini, batasan masalah dan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan tesis.

Bab II memuat tinjauan pustaka memaparkan berbagai konsep, dasar hukum dan pandangan sarjana hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis, seperti apa itu Merek dan *Cybersquatting*, serta teori perlindungan hukum.

Bab III memuat uraian mengenai metode yang dipergunakan dalam penulisan tesis, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, data, dan analisis data.

Bab IV merupakan bagian pembahasan dari permasalahan tesis. Penulis menganalisis serta mengevaluasi bagaimana merek mendapatkan perlindungan hukum terhadap *cybersquatting* di Indonesia, kemudian penulis menjelaskan tentang perlindungan merek melalui *Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act 1999 (ACPA)*, dan *Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)*. Bagian akhir dari pembahasan penulisan ini membahas tentang upaya peningkatan perlindungan hukum merek dari *cybersquatting* di Indonesia.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan dalam tesis beserta saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian. Saran diajukan demi peningkatan ilmu hukum baik dalam tataran teoritis maupun praktis tentang perlindungan merek dari *cybersquatting*.