



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGUNAAN TANPA HAK ATAS MEREK TERKENAL PADA NAMA
DOMAIN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

MARTHA OKTORINA

0806425582

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI

JAKARTA

JUNI 2010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan selesai dengan berbagai hambatan dan rintangan yang menghadang. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis berharap tesis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca, khususnya mengenai aspek-aspek hukum dalam pemanfaatan merek terkenal sebagai nama domain di internet.

Selesainya tesis ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan semua pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agus Sardjono, SH., MH, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing dan meluangkan waktu serta memberikan saran dan arahan kepada penulis. Terimakasih untuk bimbingan yang diberikan dengan penuh kesabaran dan pengertian selama proses penyusunan tesis ini hingga selesai. Sungguh merupakan kesempatan yang tidak ternilai dapat dibimbing oleh Bapak.
2. Bapak Dr. Edmon Makarim, SH., LL.M, dan Bapak Brian Amy Prasetyo, SH., MLI, selaku dosen penguji yang telah berkenan menguji serta memberikan masukan kepada penulis.
3. Keluarga besar Simanjuntak, Hasibuan dan Hutabarat, terima kasih atas dukungan dan doa buat penulis.
4. Mama Nia, Aju Emi dan Aju Sinta, yang telah memberikan spirit kepada penulis.
5. My special friend, Anita, Lina, Tesa, Septy, Vera, Lea, Devy, Lenny, Lasma, Berta, Siska, yang tetap setia menemani penulis dalam suka dan duka.
6. Naldo, Edox dan Bang Franky, ito-ito yang boleh hadir dan menjadi saudara sekaligus sahabat bagi penulis. Terimakasih untuk kekuatan, semangat, pengertian, dan penghiburan yang telah kalian berikan sampai saat ini.

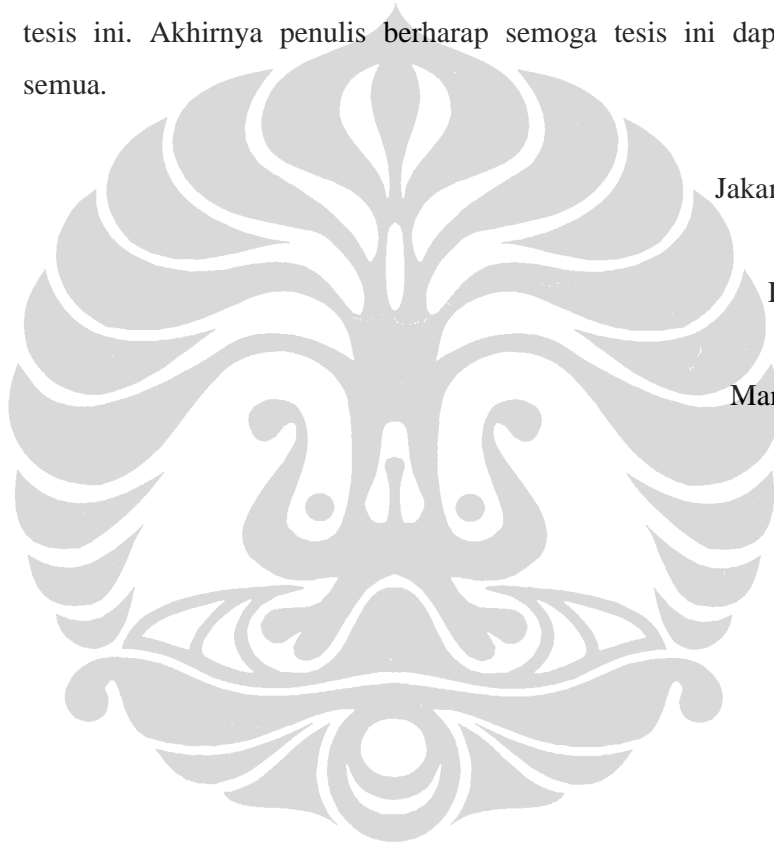
7. Teman-teman di PT. Buana Graha Artha Investa dan PT. Bhakti Surya Telecomindo, Mba Olin, Kiki, Ratri dan Mba Rut, yang telah memberikan bantuan serta ijin-ijin kepada penulis.
8. Boyke, Mariska, Eko, Sarma, Pak Watijan, Pak Ivan, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam selembarnya ini, ada buku besar yang lain yang telah mencatat semua kebaikan kalian.

Sebagai manusia biasa, penulis tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Untuk itu penulis mengharap adanya kritik dan saran membangun atas tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua.

Jakarta, Juni 2010

Penulis

Martha Oktorina



ABSTRAK

Nama : Martha Oktorina
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Penggunaan Tanpa Hak atas Merek Terkenal pada Nama Domain

Merek terkenal memiliki reputasi yang tinggi dan cenderung untuk ditiru, dipalsukan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas merek tersebut. Penggunaan tanpa hak atas merek terkenal juga terjadi di dalam perdagangan di internet. Merek digunakan sebagai nama domain yang berfungsi sebagai alamat situs dari suatu perusahaan untuk mempromosikan produk-produknya dan memudahkan konsumen untuk mengingat situs perusahaan tersebut. Prinsip pendaftaran nama domain adalah *first come first served*. Prinsip ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk membonceng keterkenalan dari suatu merek dengan mendaftarkan merek tersebut sebagai nama domain. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa saja yang dapat dikatakan sebagai tindakan itikad buruk dalam penggunaan merek terkenal sebagai nama domain dan bagaimana WIPO *Arbitration & Mediation Center* menyelesaikan penggunaan merek terkenal yang didaftarkan sebagai nama domain di internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikatakan sebagai tindakan itikad buruk dalam penggunaan merek terkenal sebagai nama domain dan menyajikan analisa hukum dalam penyelesaian sengketa antara merek dan nama domain yang terjadi di internet dan penerapannya untuk penyelesaian sengketa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, dengan menggunakan metode pendekatan kasus dan perbandingan. Simpulan dalam penelitian ini yaitu tindakan itikad buruk dalam penggunaan merek terkenal sebagai nama domain adalah tindakan pendaftaran merek terkenal sebagai nama domain yang didasarkan pada tujuan untuk menjual, menyewakan, atau memindahkan hak atas nama domain tersebut kepada pemilik merek atau saingan bisnisnya dengan sejumlah harga, untuk mencegah pemilik merek mendaftarkan merek miliknya sebagai nama domain di internet, mengganggu bisnis atau usaha yang sedang dijalankan oleh saingannya, serta menarik dan mengarahkan para pengguna internet kepada situs milik pendaftar nama domain untuk tujuan komersial. Itikad buruk juga dilihat dari pendaftaran yang dilakukan secara tidak wajar atau tidak jujur, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan menyesatkan konsumen. Penyelesaian sengketa melalui WIPO *Arbitration & Mediation Center* menggunakan metode arbitrase dan mediasi dengan beracuan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Uniform Dispute Resolution Policy* yang diadopsi oleh ICANN.

Kata kunci : Merek Terkenal, Nama Domain, Penggunaan Tanpa Hak, dan WIPO Arbitration & Mediation Center.

ABSTRACT

Nama : Martha Oktorina
Program Studi : Economic Law
Title : The Use of Well-known Mark as a Domain Name
without Legitimate Interest

Well-known marks have a high reputation and tend to be imitated, falsified or misused by parties who do not have rights or legitimate interest to the mark. The use of well-known mark without the right or legitimate interest such as also occurs in the Internet. Mark is used as a domain name that is used as the address of the Website of the company with the aim to promote their products and allow customers to remember the company website. The principle of domain name registration is first come first served. This principle is exploited by some parties to hitchhike the well-known of a mark by registering the mark as a domain name. The main problems of this research are what kind of action that can be said as an act of bad faith in the use of well-known marks as domain names and how does The WIPO Arbitration and Mediation Center resolve the dispute over the use of the well-known marks that are registered as domain names in the Internet. The purposes of this research are to obtain information about actions that can be said as an act of bad faith in the use of well-known marks as domain names and present a legal analysis of the settlement of disputes between well-known marks and domain names in the Internet and its use for dispute settlement in Indonesia. The method used in this research is the normative method, using the case and comparative approach. The conclusions in this research are the acts of bad faith use of well-known marks as domain names are the actions of well-known mark's registration as domain names based on the purpose to sale, lease or transfer its right over the domain name to the well-known mark's owner or its business competitor with a number of price, in order to prevent the proprietor of the well-known marks to register their marks as a domain name on the Internet, disrupt the business that are run by its rivals, and to attract and direct users of Internet to its site for the commercial gain. This bad faith can also be seen from the registration conducted in an unnatural or dishonesty, which resulted in losses for others and mislead the consumers. The settlement of well-known marks and domain name's dispute through WIPO Arbitration and Mediation Center is uses the method like arbitration and mediation by using the provisions of the Uniform Dispute Resolution Policy adopted by ICANN.

Key words: Well-known Mark, Domain Name, Legitimate Interest, and WIPO Arbitration and Mediation Center.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Landasan Teoritis dan Konsepsional	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II: MEREK TERKENAL, NAMA DOMAIN, DAN WIPO ARBITRATION & MEDIATION CENTER	24
A. Merek Terkenal	24
B. Nama Domain	37
C. Wipo Arbitration & Mediation Center.....	42
BAB III: ANALISIS	53
A. Tindakan Penggunaan Tanpa Hak atas Merek Terkenal pada Nama Domain	53
B. Kasus-kasus yang timbul sebagai akibat penggunaan tanpa hak atas merek terkenal pada nama domain.....	54
C. Itikad Buruk (<i>bad faith</i>) dalam penggunaan merek terkenal pada nama domain	80
D. Penyelesaian Sengketa Merek vs Nama Domain melalui WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO).....	85
BAB IV: PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97
DAFTAR REFERENSI	xi

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Putusan Nomor : 1075/PID.B/2001/PN.JKT.PST.
Lampiran II : Case No. SDRP-2002/0001 (F).
Lampiran III : Case No. D2002-0138.
Lampiran IV : Case No. D2003-0174.
Lampiran V : Case No. DAS2003-0001.

