

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : Keputusan BAN-PT No.2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Merek Terhadap Tindakan
Penggunaan Merek Untuk Nama Domain Tanpa Izin
Berdasarkan Undang – Undang No.20 Tahun 2016 Tentang
Merek dan Indikasi Geografis**

OLEH

Nama Penyusun: Muhammad Farhan Pratama

NPM : 2017200206

Dosen Pembimbing

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan dalam Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Farhan Pratama

NPM : 2017200206

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Merek Terhadap Tindakan Penggunaan Merek Untuk Nama Domain Tanpa Izin Berdasarkan Undang – Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Muhammad Farhan Pratama

2017200206

ABSTRAK

Nama domain adalah sebuah nama untuk menyederhanakan alamat IP dimana penggunaannya berkembang menjadi identitas dalam bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan nama merek, hal ini memunculkan sebuah penggunaan merek untuk nama domain yang dapat menimbulkan pelanggaran hak merek yaitu adalah tindakan *Cybersquatting*, secara definisi merupakan sebuah tindakan pendaftaran, penyerobotan atau penggunaan nama domain tanpa seizin dari pemiliknya yang didasari dengan itikad buruk.. Masalah dalam penelitian ini mengkaji bagaimanakah kriteria dari sebuah tindakan *Cybersquatting*, bagaimana perlindungan UU Merek jika terjadi tindakan *Cybersquatting* dan melihat pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada *cybersquatter ini*. Penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa untuk dikatakan sebagai tindakan *Cybersquatting* diperlukan unsur-unsur yang harus dipenuhi, unsur tersebut bisa dilihat di dalam UDRP, ACPA dan untuk di pengaturan bisa dilihat juga di dalam Pasal 23 UU ITE meskipun belum diatur secara baik, kemudian tindakan ini melanggar Pasal 21 ayat 1 huruf a, Pasal 21 ayat 1 huruf b dan c, dan melanggar pasal 21 ayat 2 huruf a, UU Merek juga dapat digunakan untuk melihat dari unsur-unsur tindakan *Cybersquatting* yaitu melalui Pasal 21 UU Merek, namun pengaturannya jauh lebih sempit dibanding dengan UU ITE. Kemudian mengenai pertanggungjawaban UU Merek menyediakan gugatan pidana, perdata dan penyelesaian alternatif, namun untuk pidana dan perdata hanya bisa dikenakan pada *Cybersquatting* yang barang atau jasanya sejenis dan litigasi UU Merek bersifat teritorial, oleh karena keterbatasan itu lebih baik menggunakan penyelesaian alternatif yang lebih menghemat waktu dan biaya, tetapi jika penyelesaian alternatif tidak menyelesaikan sengketa dan tetap ingin melalui litigasi maka bisa menggunakan Pasal 38 UU ITE atau melalui 1365 KUHPperdata.

Kata Kunci: Nama Domain, Hak Merek, *Cybersquatting*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sebab karena berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Merek Terhadap Tindakan Penggunaan Merek Untuk Nama Domain Tanpa Izin Berdasarkan Undang – Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, Penulisan Hukum ini merupakan salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat terwujud berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih pada:

1. Masverdy M.S dan Rosdiawati yakni orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, pembelajaran dan memberikan dukungan, terimakasih atas segalanya yang sudah diberikan kepada penulis selama menempuh kehidupan masa kuliah.
2. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. yakni dosen pembimbing Seminar Proposal dan Penulisan Hukum yang telah memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan pengetahuan, saran serta dukungan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini, tanpa bantuan beliau, Penulisan Hukum ini tidak dapat diselesaikan dengan baik.
3. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. dan Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. yakni sebagai dosen penguji Penulisan Hukum. Terima kasih telah memberikan arahan, serta memberikan waktunya untuk menguji Penulisan Hukum ini.
4. John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb. yakni sebagai dosen wali penulis yang telah memberikan arahan, saran serta dukungan kepada penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan

5. Daffa Maulana, Azizman Aklan, Izdihar Rasya, Alfarizhi, Rega Dilla dan Singgih Pratama yakni teman semasa SMA penulis hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi teman berbagi keluh kesah sejak SMA hingga saat ini. Terima kasih juga atas dukungan moral dan kepercayaan dalam situasi apapun dan menjadi supporter dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, semoga kalian selalu diberikan keberkahan dan kemudahan dalam hidup ini.
6. Jehansyach, Ariq Al-Aziz, Kautsar Singadipoera dan Dhafin Saptari, Fabian H dan Jesslyn Clementine yakni teman semasa kuliah dan sekaligus teman kajian filsafat, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan di dalam kuliah dan menjadi teman berbagi keluh kesah yang selalu percaya kepada penulis dalam situasi apapun dan telah menjadi supporter dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, semoga kalian selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam menjalani apapun.
7. Teman Chillin Crocodile yakni Daniel Pontas, Ilham Yasfilga, Tubagus Irfan, Adam Shafiq dan nama-nama lain yang masih belum disebutkan. Terimakasih telah menjadi teman seperjuangan dalam menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
8. Syarafina R yakni teman SMA hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi teman dalam berbagi keluh kesah. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, masukan dan saran dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Semoga selalu diberikan kebaikan, keberkahan dan ketenangan dalam menyelesaikan masalah apapun dalam hidup ini.
9. Neiva, Thalita dan Ivana yakni teman semasa kuliah. Terimakasih telah menjadi teman mengerjakan Penulisan Hukum yang menjadi teman keluh kesah, selalu memberikan support dalam menyelesaikan Penulisan Hukum, semoga kalian diberikan kelancaran dalam menyelesaikan masalah.
10. Teman-Teman HMPSIH dan kepanitiaan yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis, semoga selalu diberikan kelancaran

11. Semua orang dan teman-teman yang telah mendukung Penulisan Hukum ini. Mohon maaf tidak dapat disebutkan satu-satu

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangan dan tidak sempurna, namun Penulisan Hukum ini telah memberikan penulis pembelajaran yang bernilai, semoga segala kekurangan yang penulis miliki dapat diperbaiki dan disempurnakan di masa yang akan datang, akhir kata semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi pembacanya dan dunia pendidikan.

Bandung, 31 Juli 2021

Muhammad Farhan Pratama

2017200206

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang	9
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Metode Penelitian	16
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Merek	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NAMA DOMAIN DAN CYBERSQUATTING.....	33
A. Tinjauan Umum Tentang Nama Domain.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Cybersquatting</i>	52
BAB IV ANALISIS MENGENAI PELANGGARAN HAK MEREK TERHADAP TINDAKAN PENGGUNAAN MEREK UNTUK NAMA DOMAIN TANPA IZIN	68
A. Analisis Penggunaan Merek Untuk Nama Domain Tanpa Izin yang Termasuk Kedalam Kriteria Tindakan <i>Cybersquatting</i>	68
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Hak Merek Terhadap Tindakan <i>Cybersquatting</i> Berdasarkan UU Merek.....	81
C. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bagi <i>Cybersquatter</i> berdasarkan UU Merek	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bukan hal asing bagi masyarakat pada umumnya. Perkembangan HKI itu sendiri memang bukan merupakan hal baru mengingat bahwa HKI semakin dibutuhkan di masyarakat membuat HKI terus berkembang di seluruh dunia.

HKI sendiri dibagi menjadi beberapa bidang yaitu Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Hak Indikasi Geografis, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang¹, masing-masing bidang tersebut memiliki latar belakang tersendiri salah satunya adalah hak merek. Secara historis merek sudah muncul sejak zaman kuno yakni pada masa periode Minoan di mana manusia pada masa itu sudah memberikan tanda terhadap barang-barang, hewan, dan manusia ataupun bangsa Viking yang memberikan tanda bakar pada hewanya untuk menandai bahwa mereka adalah pemilik hewan tersebut.²

Namun pada saat itu hukum secara tertulis belum tercipta, untuk hukum merek itu sendiri pertama kali muncul pada masa abad pertengahan yaitu di tahun 1282 melalui Statue of Parma. Pada saat itu merek dijadikan sebagai pembeda untuk produk pisau, pedang, dan barang-barang tembaga.³ Meskipun terdapat hukum merek, terjadinya pelanggaran seperti, menggunakan merek orang lain, memalsukan barang tetap dianggap sebagai hal yang biasa sehingga faktor-faktor tersebut memicu perkembangan hukum merek di masa mendatang.⁴

Hukum merek baru mulai berkembang kembali yaitu di era modern salah satunya di Inggris pada abad ke-18 di mana Merchandise Marks Act pada tahun 1862. Dikarenakan pada saat itu banyak sekali kasus pelanggaran merek yang

¹ Neni Sri Imaniyanti, “*Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya dan Seni*”, Jurnal Media Hukum, Vol.17 No.1, hlm. 163.

² Rakhmita Desmayanti, “*Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda*”, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.6 No.1, hlm. 5.

³ Arthur Novy Tuwaidan, “*Kriteria Tanda Public Domain Yang Digunakan Sebagai Merek*”, Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan, Vol.3 No.1, hlm. 1

⁴ Sypros M Maniatis, Tesis: “*The Communicate Aspect of Trade Marks: A Legal, Functional And Economic Analysis*”, England: University Of London, 1998, Hlm. 30.

terjadi di Inggris bahkan kasus pertama yang dibawa ke pengadilan jauh sebelum lahirnya Merchandise Marks Act, yaitu pada tahun 1742. Namun, hal itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran merek hingga pada tahun 1875 dibuat undang-undang kembali dengan nama Trademark Registration Act, setelah itu hukum merek di Inggris terus berkembang sampai pada tahun 1984 dan bahkan hukum merek di Inggris tetap berlaku meskipun pada tahun 1994 diperkenalkannya penyesuaian hukum merek di seluruh daerah Uni Eropa.⁵

Di Indonesia sendiri hukum merek berkembang pada masa Kolonial Belanda yang memperkenalkan Kekayaan Intelektual di Indonesia pada tahun 1844 dan baru mengundangkan UU Merek di Indonesia pada tahun 1885 dengan nama Reglement Industriële Eigendom (RIE), RIE ini tetap berlaku pada masa penjajahan Jepang 1942-1945 bahkan sampai Indonesia merdeka di tahun 1945 pun tetap diberlakukan RIE peninggalan Belanda tersebut, sampai akhirnya di tahun 1961 muncul undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek dan perniagaan dan undang-undang tersebut menggantikan RIE bekas pada masa Kolonial Belanda.⁶ Setelah itu perkembangan hukum merek semakin berkembang di Indonesia yaitu dengan munculnya Undang-Undang merek baru pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, namun pada 15 April 1994 Indonesia menandatangani perjanjian TRIPS akibatnya Indonesia perlu menyesuaikan seluruh aturan-aturan KI di Indonesia dengan TRIPS yang memunculkan UU Merek baru yaitu UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek,⁷ dan yang terakhir adalah UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Melihat banyaknya perubahan mengenai HKI di Indonesia terutama Merek menandakan bahwa merek sangat dilindungi di Indonesia. namun meskipun merek dilindungi secara serius di Indonesia, dengan adanya perubahan zaman yang semakin pesat tentu hukum merek akan selalu menemukan tantangan-tantangan

⁵ Id, hlm. 31-34.

⁶ Supra no. 1, hlm. 3.

⁷ Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>, diakses pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 19:00 WIB

baru di dalamnya terutama pada saat masuknya perlindungan hukum merek ke dalam *cyberspace*.

Cyberspace adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual. Banyak segi positif yang dapat diambil dari dunia maya ini, diantaranya dapat dengan mudah mendapatkan informasi, melakukan transaksi jual-beli secara online, menambah lingkup pertemanan dengan media sosial secara online, dan tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala kreativitas manusia, dunia komunikasi berbasis virtual ini didukung dengan keberadaan internet, dengan internet masyarakat bisa saling berhubungan di dalam *cyberspace*.⁸

Internet sendiri memiliki fitur yang digunakan untuk masuk ke dalam dunia *cyberspace* yaitu mesin penjelajah yang bernama browser, didalam browser itu kita bisa mengakses sebuah halaman yang bervariasi seperti laman berita dan bisnis, yang dinamakan website, di dalam website tersebut diperlukan sebuah domain agar mesin penjelajah internet bisa mencari dan menemukan website yang kita ingin tuju.

Domain sendiri seperti alamat yang menjadikan identitas dari website itu sendiri seperti alamat rumah, untuk domain di dunia sendiri sudah sangat banyak berdasarkan Verisign dalam persnya mengatakan bahwa tahun 2020 pengguna domain.com dan net sudah mencapai 11,5 Juta,⁹ untuk jumlah domain di Indonesia sendiri berdasarkan Pengelola Nama Domain Di Indonesia (Pandi) sudah mencapai 472.569 domain .ID pada Agustus tahun 2020,¹⁰ dengan banyaknya domain di Indonesia tentu ini adalah kemajuan namun terdapat masalah di dalamnya, masalah ini ternyata berhubungan dengan hak merek yaitu pada merek yang digunakan

⁸ Dodo Zainal Abidin, “Kejahatan Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Jurnal Ilmiah Media Processor”, Vol. 10, No. 2, hlm. 509.

⁹ Pendaftaran nama domain Internet tumbuh menjadi 366.8 Juta Pada Akhir Kuartal Pertama Tahun 2020 <https://www.antaranews.com/berita/1693142/pendaftaran-nama-domain-internet-tumbuh-menjadi-3701-juta-di-kuartal-kedua-2020>, diakses pada tanggal 15 Januari pukul 22:00 WIB

¹⁰ Tahun Ini, Pandi Targetkan 472.569 Nama Domain .ID <https://teknologi.bisnis.com/read/20200825/84/1283106/tahun-ini-pandi-targetkan-472.569-nama>, diakses pada tanggal 14 Desember pukul 21:00 WIB

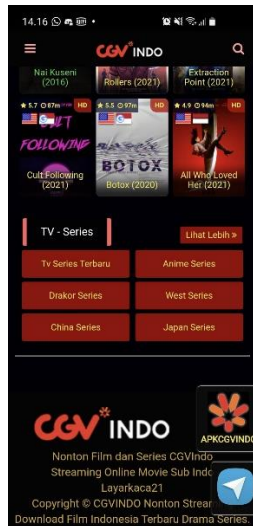
untuk nama domain tanpa seizin dari pemegangnya yang berujung kepada sebuah kejahatan siber yang bernama *Cybersquatting*.

Cybersquatting adalah sebuah tindakan yang terkait dengan pendaftaran nama domain di internet di mana pelaku menggunakan nama domain tersebut untuk tindakan yang melanggar hukum yang berlaku, pelaku *Cybersquatting* disebut dengan *cybersquatter*, yang menjadi sasaran utama para *cybersquatter* adalah nama merek dagang perusahaan terkenal dan sudah dilindungi oleh hukum ataupun nama orang terkenal.¹¹

Bentuk tindakan *Cybersquatting* terhadap hak merek bentuknya pun beragam dari mendaftarkan nama merek menjadi nama domain yang memang pemilik merek tersebut belum mendaftarkan mereknya menjadi nama domain sampai mendaftarkan nama domain dengan nama yang mirip sekali dengan nama merek aslinya yaitu dengan memplesetkan nama merek yang sudah ada menjadi domain. Untuk motifnya beragam seperti kepentingan para *cybersquatter* itu sendiri untuk mendapatkan keuntungan pribadi ada juga untuk keuntungan pihak lain dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baik dari merek dagang tersebut sehingga dari motif-motif tersebut pemilik merek dagang tersebut mengalami kerugian bisa dari segi materi maupun dari segi immaterial.

Salah satu contoh yang terjadi di Indonesia adalah CGVindo.co dimana nama domain tersebut dijadikan sebagai streaming film illegal, CGV adalah merek dari sebuah perusahaan bioskop milik Korea Selatan yaitu CJ CGV yang mempunyai cabang di Indonesia dan mereknya terdaftar di Indonesia, CGV sendiri memiliki domain sendiri yang bernama www.cgv.id, untuk mengetahuinya perlu membuka browser internet jika mencari keyword dengan CGV saja akan muncul laman perusahaan bioskop legal tersebut, namun jika ditambah menjadi CGVindo akan muncul laman streaming illegal gratis, CGVindo pun memiliki nama domain yang berbeda beda untuk CGVindo.co sudah tidak bisa di akses kembali namun untuk CGVindo.fun masih bisa di akses di Internet.

¹¹ Sukrut Deo, Sapna Deo, “*Cybersquatting: Threat to Domain Name*”, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, Vol.8 No.6S4, hlm.1432.



Gambar 1: Contoh dari *Cybersquatting* dari laman

www.CGVindo.fun yang diambil oleh Muhammad Farhan Pratama



Gambar 2: Contoh dari

Cybersquatting www.IndoXXIPremiere.com yang diambil oleh Muhammad Farhan Pratama

Gambar ini adalah foto yang diambil oleh penulis sendiri laman dari www.cgvindo.fun, dari lamanya sendiri jelas menggunakan merek dari CGV, begitupun dengan www.IndoxxiPremiere.com yang menggunakan merek dari perusahaan bioskop yaitu cinema 21 atau yang kita kenal dengan sebutan XXI dimana mereknya terdaftar di Indonesia namun untuk Indoxxi situsnya sudah dihapus oleh pemerintah. tentu hal ini akan merugikan dari pihak yang memiliki merek tersebut, dan ini adalah salah satu dari tindakan *Cybersquatting* yang terjadi di masa sekarang.

Untuk kasus *Cybersquatting* yang masuk ke dalam pengadilan terjadi pada tahun 1999 yaitu kasus Martina Berto vs Mustika Ratu, ini kasus *Cybersquatting* pertama di Indonesia dimana pihak PT.Martina Berto yaitu General Managernya Tjanda Sugiono mendaftarkan nama domain mustika-ratu.com sedangkan PT.Mustika Ratu sendiri sudah memiliki lama sendiri yaitu mustika-ratu.co.id, yang

akhirnya dimenangkan oleh pihak PT. Mustika Ratu meskipun harus melalui kasasi, dan berdasarkan Putusan Kasasi MA Reg. No.: 1082 K./Pid./2002 pihak PT. Martina Berto yaitu Tjandra Sugiono akhirnya dijatuhkan 382 KUHPidana dan dikurung 4 bulan penjara,¹² perlu diketahui ini pada tahun ini belum ada UU ITE dan UU Merek pun masih menggunakan UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek Namun yang digunakan dalam kasus ini adalah KUHPidana, padahal UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek sudah mempunyai ketentuan pidana yaitu di Pasal 90 namun yang dipakai adalah 382 KUHPidana sehingga pada saat itu UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek dianggap belum mampu mengakomodir kasus *Cybersquatting* tersebut padahal nama domain yang didaftarkan oleh Tjandra Sugiono tentu melanggar hak pemilik merek yaitu PT. Mustika Ratu.

Berdasarkan kasus tersebut memperlihatkan sebuah tindakan-tindakan *Cybersquatting*, akan tetapi di dalam prakteknya tidak semua penggunaan merek untuk nama domain tanpa izin dikualifikasikan sebagai tindakan *Cybersquatting*, untuk dikatakan sebagai tindakan *Cybersquatting* terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam hukum positif Indonesia tindakan *Cybersquatting* ini dapat dihubungkan dengan UU ITE karena di dalamnya terdapat pengaturan mengenai penggunaan nama domain, selain UU ITE tindakan *Cybersquatting* juga akan berhubungan dengan UU Merek, karena tindakan ini akan berkaitan dengan substansi yang dilindungi oleh UU Merek yaitu adalah hak merek, sebuah hak eksklusif yang dimiliki oleh pemilik merek, dimana hak ini dapat menjadikan merek tersebut hanya dapat digunakan oleh pemiliknya dan orang lain harus mendapatkan izin terlebih dahulu jika ingin menggunakan merek tersebut.

Oleh karenanya meskipun *Cybersquatting* adalah permasalahan nama domain dimana pengaturannya terdapat di dalam UU ITE, namun penelitian ini akan berfokus meninjau tindakan *Cybersquatting* berdasarkan UU Merek karena yang menjadi fokus penelitian disini adalah substansi hak merek dan bagaimana UU Merek melindungi pemilik merek, jika adanya tindakan *Cybersquatting* yang berhubungan dengan hak merek

¹² Alusyanti Primawati, “Etika IT Di Indonesia Studi Kasus: *Cybersquatting* Pada Domain *Mustika Ratu*”, Jurnal SIMETRIS, Vol.7 No. 1 hlm.424

Maka berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Merek Terhadap Tindakan Penggunaan Merek Untuk Nama Domain Tanpa Izin Berdasarkan Undang – Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penggunaan merek untuk nama domain tanpa izin yang termasuk kedalam kriteria tindakan *cybersquatting*?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pemegang hak merek terhadap tindakan *Cybersquatting* berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- c. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi *cybersquatter* terhadap tindakan *Cybersquatting* berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan tujuan dan maksud yang ingin dicapai, yaitu:

1. Menganalisis penggunaan merek untuk nama domain tanpa hak yang termasuk kriteria tindakan *Cybersquatting*
2. Menganalisis perlindungan hukum bagi para pemegang hak merek dari tindakan *Cybersquatting* berdasarkan Undang – Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
3. Menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi *cybersquatter* berdasarkan Undang – Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan dalam bidang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik dan

bidang Kekayaan Intelektual yang dijadikan fokus disini adalah mengenai bidang merek dan, khususnya dalam pelanggaran hak merek terhadap tindakan *Cybersquatting*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pelanggaran hak merek atas tindakan *Cybersquatting* dalam ranah digital guna memberikan kepastian hukum dalam implementasinya.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama.¹³ Berkaitan dengan metode pendekatan ini, penelitian akan dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan kepastian hukum mengenai pelanggaran hak merek terhadap tindakan *Cybersquatting*. Secara yuridis penelitian ini bertujuan menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pengaturan mengenai hak merek, sementara secara normatif, penelitian ini menganalisis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek terhadap tindakan *Cybersquatting* dan bagaimana hukum di Indonesia mengaturnya, berdasarkan hal tersebut diharapkan pendekatan yuridis normatif dapat memecahkan permasalahan dari pelanggaran hak merek terhadap tindakan *Cybersquatting* ini.

2. Tahap Penelitian

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 13-14.

¹⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan dari bahan-bahan pustaka.¹⁵ Data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berasal dari bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar.¹⁶ Yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek terhadap tindakan *Cybersquatting* yang dikaji oleh penulis, berikut penulis mencantumkan sebagian sumber diantaranya:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
- Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang telah ada yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta berkaitan dengan masalah masalah mengenai pelanggaran hak merek terhadap tindakan *Cybersquatting* yang dikaji oleh penulis, berikut penulis mencantumkan sebagian sumber, diantaranya:

Buku :

- Cyberlaw Perlindungan Merek Dalam *Cyberspace* karya Muhammad Amirrullah
- Tindak Pidana Teknologi Informasi (*cybercrime*) karya Budi Suryaharianto
- Cyber law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia karya M.Ramli Ahmad

¹⁵ Supra no. 13, hlm. 12.

¹⁶ Id., hlm. 151-152.

- Hukum Internet-Pengenalan Mengenai Hukum di *Cyberspace* karya Asril Sitompul
- Cyberlaw – Suatu Pengantar karya Mieke Komar Kaantaatmadja.

Jurnal :

- Pengaruh Kualitas Produk dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian karya Supriadi, Yuniawati Fristin dan Ginanjar Indra
- Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain Dalam Tindakan *Cybersquatting* Di Indonesia karya Ni Komang Lugra Mega Triayuni Dewi, Nyoman A. Martana
- Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek karya Fajar Cahya Dwi Putra
- Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online Berdasarkan Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karya Hetty Hasanah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan diperoleh dari, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan bahan hukum tersier lainnya yang dapat melengkapi bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan permasalahan yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data, penulis melakukan beberapa Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau dokumen yang bersifat teoritis dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah normatif yuridis yang mana penulis mengkaji bahan hukum primer untuk memahami ketentuan hukum positif berkaitan dengan pelanggaran hak merek terhadap tindakan *Cybersquatting*. Penelitian juga akan mengkaitkan bahan hukum primer yaitu adalah Undang-Undang No.20 Tahun

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan hasil studi kepustakaan dari bahan hukum sekunder seperti buku karya Rahmi Jened mengenai hukum merek dan Muhammad Amirulloh mengenai *Cybersquatting*, dan yang terakhir bahan tersier seperti KBBI, dengan tujuan sebagai penunjang dari penelitian ini.

Hasil dari analisis data penelitian ini bersifat kualitatif yang artinya berupa kesimpulan atas jawaban dari identifikasi masalah, yaitu pertama, penjelasan mengenai perlindungan terhadap pemilik merek oleh *Cybersquatting* di Indonesia Kedua, penjelasan mengenai tindakan hukum yang tepat atas pokok permasalahan pada pelanggaran hak merek oleh tindakan *Cybersquatting* di Indonesia. (RAPIHKAN)

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diawali dengan latar belakang yang menjadi alasan mengapa penulis meneliti mengenai ini dimulai dari perkembangan hukum merek di dunia dan di Indonesia, kemudian menjelaskan tentang hubungan antar merek dan nama domain diikuti dengan masalah dari hubungan tersebut salah yaitu tindakan *Cybersquatting*. penelitian ini akan dikaitkan dengan perlindungan hak merek UU Merek. setelah latar belakang dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

Dalam bab ini dilakukan tinjauan teoritis mengenai Merek yaitu dengan menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian dimulai dari teori-teori mengenai merek sampai kedalam perlindungan hak merek

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NAMA DOMAIN DAN CYBERSQUATTING

Tinjauan Teoritis mengenai nama domain dan *Cybersquatting* di Indonesia dengan diuraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian dimulai dari teori-teori mengenai nama domain, merek lalu menuju ke teori dan kasus kasus mengenai *Cybersquatting*.

BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HAK MEREK TERHADAP TINDAKAN PENGGUNAAN MEREK UNTUK NAMA DOMAIN TANPA IZIN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai bagaimana tindakan penggunaan merek dalam nama domain tanpa izin tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan *Cybersquatting*, kemudian sejauh mana UU Merek dapat melindungi dan memberikan pertanggungjawaban dari tindakan *Cybersquatting*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan