

## TRADEMARK LAW ENFORCEMENT AGAINST TOKEN USE ACTIONS THROUGH THE USE OF DUMMY PRODUCTS IN INDONESIA (CASE STUDY BETWEEN REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN OPPOSE NV. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY)

Kenny Dwiputra<sup>1</sup> and Irna Nurhayati<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The purpose of this paper is to determine and analyze law enforcement against token use actions in the case of Reemtsma Cigarettenfabriken against NV. Sumatra Tobacco Trading Company reviewed based on the Trademark Law, to determine and analyze the determination of token use action parameters as an effort to prevent individuals who use dummy products in using brands, and to provide recommendations for regulating the element "used in commerce" in Indonesia in order to provide legal certainty for its regulation in Indonesia.*

*This research is an empirical-normative legal research. The method of obtaining primary data is from the results of interviews with respondents and sources, while secondary data is obtained through literature studies. The approach methods used are the legislative approach, case approach, and court decision study approach. Data analysis uses qualitative methods, presented descriptively analytically, and the method of drawing conclusions is carried out deductively.*

*This study has the following conclusions: **First**, the decision of the a quo case both at the first instance court, cassation, and judicial review still contains things that are not right where the judge has not decided the case through a combination of formal and material considerations in a balanced manner. The judge's decision still contains inconsistencies both in terms of formal law and normative law. **Second**, the parameters of token use actions can be determined when the use of a brand in trading activities is not based on the principle of genuine use or bona fide use. This can also be seen from the intention of use, licensing documents, or the operation of its trading activities. **Third**, recommendations from the regulation of the element "used in commerce" which is currently not regulated in Indonesia, need to be changed and updated where the proof mechanism needs to be adjusted so that it can be in line with other provisions in the same legal source. Proof indicators also need to be determined in order to provide legal certainty regarding evidence that is considered valid in fulfilling the element of use in commerce.*

### **Keywords:**

*Token Use, Genuine Use, Bona Fide Use, Use of Trademarks in Commerce*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: [kennydwiputra@mail.ugm.ac.id](mailto:kennydwiputra@mail.ugm.ac.id).

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Magister Hukum Bisnis (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: [irna.nurhayati@mail.ugm.ac.id](mailto:irna.nurhayati@mail.ugm.ac.id)

## PENEGAKAN HUKUM MEREK TERHADAP TINDAKAN *TOKEN USE* MELALUI PENGUNAAN *DUMMY PRODUCTS* DI INDONESIA (STUDI KASUS ANTARA REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN MELAWAN NV. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY)

Kenny Dwiputra<sup>1</sup> dan Irna Nurhayati<sup>2</sup>

### INTISARI

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum merek terhadap tindakan *token use* dalam kasus Reemtsma Cigarettenfabriken melawan NV. Sumatra Tobacco Trading Company ditinjau berdasarkan UU Merek, mengetahui dan menganalisis penentuan parameter tindakan *token use* sebagai upaya pencegahan oknum yang menggunakan dummy products dalam penggunaan merek, dan memberikan rekomendasi pengaturan unsur “digunakan dalam perdagangan” di Indonesia dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pengaturannya di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris-normatif. Cara memperoleh data primer dari hasil wawancara responden dan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan studi putusan pengadilan. Analisis data menggunakan metode kualitatif, disajikan secara deskriptif analitis, dan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Penelitian ini memiliki kesimpulan: **Pertama**, putusan kasus *a quo* baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun peninjauan kembali masih terdapat hal-hal yang belum tepat dimana hakim belum memutuskan perkara melalui kombinasi antara pertimbangan substantif dan administratif secara berimbang. Putusan hakim masih terdapat ketidaksesuaian dari segi hukum formil maupun normatifnya. **Kedua**, parameter dari tindakan *token use* dapat ditentukan ketika penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan tidak didasarkan atas prinsip *genuine use* ataupun *bona fide use*. Hal ini juga bisa dilihat dari intensi penggunaan, dokumen-dokumen perizinan, ataupun operasional dari kegiatan perdagangannya. **Ketiga**, rekomendasi dari pengaturan unsur “digunakan dalam perdagangan” yang saat ini belum diatur di Indonesia, perlu dilakukan perubahan dan pembaruan dimana mekanisme pembuktiannya perlu disesuaikan sehingga bisa sejalan dengan ketentuan lain dalam sumber hukum yang sama. Indikator pembuktian juga perlu ditetapkan dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai bukti yang dianggap sah dalam pemenuhan unsur penggunaan dalam perdagangan.

### Kata kunci:

*Token Use, Genuine Use, Bona Fide Use, Penggunaan Merek dalam Perdagangan*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: [kennydwiputra@mail.ugm.ac.id](mailto:kennydwiputra@mail.ugm.ac.id).

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Magister Hukum Bisnis (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: [irna.nurhayati@mail.ugm.ac.id](mailto:irna.nurhayati@mail.ugm.ac.id)