

УДК 346.91 (477)

**Юрій УЖАКІН**

аспірант, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, вул. Раєвського, 23-а, м. Київ, Україна, 01042  
DOI: 10.32782/LST/2022-1-8

**Бібліографічний опис статті:** Ужакін, Ю. (2022). Деякі питання судового розсуду в повноваженнях Вищого суду з питань інтелектуальної власності на прикладі визнання торговельної марки добре відомою. *Law. State. Technology*, 1, 55–62, doi: 10.32782/LST/2022-1-8

## ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВОГО РОЗСУДУ В ПОВНОВАЖЕННЯХ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ВИЗНАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ДОБРЕ ВІДОМОЮ

**Мета роботи.** Ця стаття присвячена аналізу ролі судового розсуду в процедурі визнання торговельної марки добре відомою. Основне завдання дослідити джерело судового розсуду в процедурі визнання торгової марки загальновідомою.

**Методологія.** Дослідження базується на нормах чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та нормах міжнародного права, присвячених регулюванню відповідних питань.

**Наукова новизна.** Правова доктрина визначає судовий розсуд як повноваження здійснити вибір між кількома правовими можливостями. Переконаючою причиною надання суду права вибору є те, що законодавець не може описати всі можливі типи ситуацій, коли торгова марка є загальновідомою. Правова наука визначає різні підходи до способів надання суду права вибору між різними правовими можливостями. Більшість авторів згадують оціночні поняття, як добросовісність, розумність, справедливість. Також згадуються просте надання прав на розсуд.

Поняття добре відомої торговельної марки не відноситься до кола чітко визначених, однозначних понять (термінів). Словосполучення «добре відома торговельна марка» є словесним виразом оціночного поняття. Застосування оціночних понять вимагає здійснення дискреційної діяльності судом. Оціночні поняття є засобом юридичної техніки, за допомогою якого суду надається повноваження здійснити вирішення правового питання із використанням судового розсуду.

Ці особливості правового регулювання є важливими для розкриття правового режиму загальновідомих торговельних марок і дозволяють зробити деякі теоретичні висновки, важливі для дослідження судового розсуду в господарському процесі. Застосування оціночного поняття загальновідомої торгової марки вимагає конкретизації поняття в контексті конкретного випадку. Така конкретизація включає, серед іншого, розробку стандарту оцінювання. Стандарт містить перелік відповідних факторів, які необхідно враховувати під час оцінки торгової марки. Право України та норми міжнародного права уповноважують суд створювати такий специфічний стандарт.

**Висновки.** Застосування оціночних понять вимагає здійснення судом дискреційної діяльності. Оціночні поняття – це засоби юридичної техніки, які надають право вирішувати юридичне питання за допомогою суддівського розсуду. Оціночні концепції також спрямовують і обмежують свободу дій.

**Ключові слова:** судовий розсуд, дискреційне повноваження, оціночні поняття, добре відомий товарний знак, стандарт оцінки, конкретизація.

**Iurii UZHAKIN**

Postgraduate Student, Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine, Raevsky str., 23-a, Kyiv, Ukraine, 01042  
DOI: 10.32782/LST/2022-1-8

**To site this article:** Uzhakin, Iu. (2022) Dejaki pytannja sudovogo rozsudu v povnovazhennjah Vyshhogo sudu z pytan' intelektual'noi' vlasnosti na prykladi vyznannja torgovel'noi' marky dobre vidomoju [Some questions about judicial discretion in power of the Supreme court on intellectual property in the example of establishment a trademark as a well-known trademark], *Law. State. Technology*, 1, 55–62, doi: 10.32782/LST/2022-1-8

## SOME QUESTIONS ABOUT JUDICIAL DISCRETION IN POWER OF THE SUPREME COURT ON INTELLECTUAL PROPERTY IN THE EXAMPLE OF ESTABLISHMENT A TRADEMARK AS A WELL-KNOWN TRADEMARK

**Purpose of work.** This article is devoted to the analysis of the place of judicial discretion in the procedure of recognition of a trademark as a well-known trademark. The main purpose is to study the source of judicial discretion in the procedure of establishment of a well-known trademark.

**Methodology.** The research is based on the norms of Ukrainian law, in particular The Law of Ukraine «On Protection of Rights to Trademarks for Goods and Services», the rules of International Law, devoted to the regulation of the subject matter.

**Scientific novelty.** The legal doctrine defines judicial discretion as the court's power to make a choice between several legal options. The compelling reason to empower the court to make choice is that the legislature cannot describe all possible types of situations where a trademark is well – known. The legal science defines different approaches to the subject of means of granting a court the power to make choice between different legal options. Most of the authors mention evaluative concepts, such as good faith, reasonableness, equity. It is also mentioned a simple empowering to use discretion.

The notion of well-known trademark is not an exact term. The expression “a well-known trademark” is an evaluative concept. The application of evaluative concepts requires the fulfillment of discretionary activity by the court. Evaluative concepts are the means of legal technic which confers the power to decide a legal question applying judicial discretion.

These peculiarities of legal regulation are important for the discovery of the legal regime of well-known trademarks and let achieve some theoretical conclusions which are important for research on judicial discretion in commercial procedure. The application of the evaluative concept of well-known trademark requires that the concept must be concretized in the context of a particular case. Such a concretization includes, among other things, the elaboration of the standard of evaluation. The standard includes the list of relevant factors which must be taken into account during the evaluation of a trademark. The law of Ukraine and rules of International Law authorize the court to create such specific standard.

**Conclusions.** The application of evaluative concepts requires the fulfillment of discretionary activity by the court. Evaluative concepts are the means of legal technic which confers the power to decide a legal question using judicial discretion. Evaluative concepts also direct and limit discretion.

**Key words:** well-known trademark, judicial discretion, evaluative concept, standard of evaluation, concretization.

**Актуальність проблеми.** Чинне законодавство України та норми міжнародного права, які є частиною національного цивільного законодавства України (ч. 1 ст. 10 ЦК України), передбачають встановлення особливого правового режиму такого об'єкта цивільних прав, як добре відомі торговельні марки. Г. Боденхаузен свого часу підкреслив, що метою цього положення є запобігання реєстрації та використання товарного знака, здатного створити змішування з іншим знаком, який став вже загальновідомим в країні реєстрації або використання, хоча більш пізній загальновідомий знак не охороняється або ще не охороняється в даній країні за допомогою реєстрації, яка зазвичай перешкоджає реєстрації або використанню конфліктує знака (Боденхаузен, 1977: 127).

Передумовою розповсюдження цього правового режиму на конкретний товарний знак є визнання відповідного знаку у якості добре відомого.

Існуюче законодавче регулювання та доктринальна розробка проблем, пов'язаних із правовим режимом засобів індивідуалізації суб'єктів господарювання у торговому обороті, зокрема, добре відомих торговельних марок, не можуть вважатися досконалими. Важливим фактором

при цьому є відносна новизна відповідних проблем для законодавства та практики України. Необхідність правового регулювання відповідних питань виникла лише із здобуттям Україною незалежності та початком формування правового механізму, що забезпечує функціонування сучасної ринкової економіки. До цього часу відноситься й початок наукового опрацювання предмету.

Істотним кроком в напрямку вдосконалення та формування усталеної судової практики в сфері інтелектуальної власності має стати створення у найближчому майбутньому Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи, віднесені до його компетенції, в порядку, передбаченому ГПК України, що робить актуальним та необхідним дослідження дискреційних повноважень цього суду як складової більш широкої категорії судового розсуду у господарському процесі.

**Метою цієї статті** є аналіз правових підстав для визнання торговельних марок добре відомими та виявлення ролі судового розсуду при встановленні відповідних фактів. Дослідження дозволить виявити механізми наділення суду повноваженням на здійснення судового роз-

суду при встановленні факту приналежності товарного знаку до кола добре відомих, зробити певні загальнотеоретичні висновки щодо механізмів наділення суду повноваженням на прийняття рішень із використанням судового розсуду та меж такого повноваження.

**Аналіз дослідження проблеми.** Проблему судового розсуду було досліджено в роботах О. Холмса, Б. Кардозо, Г. Харта, Р. Дворкіна, А. Барака, Д. Б. Абушенко, Л. Н. Берг, О. Т. Боннера, Е. В. Васьковського, С. Ф. Демченко, В. С. Канціра, К. Т. Коміссарова, П. В. Куфтирева, Л. М. Ніколенко, О. А. Папкової, Д. М. Притики, Й. О. Покровського, М. Б. Рісного, Н. О. Чечіної, Д. М. Чечота, С. Я. Фурси та ін.

Проблематика охорони торговельних марок, зокрема, добре відомих марок досліджена у роботах Т. С. Демченко, Д. В. Дзик, А. Кодинець, Я. Кондратюк, П. Ф. Немеш, Т. Родіонова, О. А. Росомахіної, О. Д. Святоцького, Д. Федорова та ін.

**Визначення мети дослідження.** В той же час, питання щодо ролі судового розсуду у визнанні торгових марок добре відомими досліджувалося недостатньо. Це обумовлює необхідність дослідження дискреційних повноважень у визнанні товарних знаків добре відомими.

**Виклад основного матеріалу дослідження.** Господарська діяльність тісно пов'язана із використанням об'єктів права інтелектуальної власності. Це стосується, зокрема, засобів індивідуалізації суб'єктів господарювання та товарів, робіт, послуг, які пропонуються такими суб'єктами на ринку. Зв'язки правового регулювання господарської діяльності та прав інтелектуальної власності є багатограними.

Значення використання засобів індивідуалізації в торговому обороті підкреслив ще дореволюційний дослідник А. І. Камінка, який зазначив, що в діловому обороті величезну роль відіграють всілякі способи фіксації в пам'яті публіки діячів торгівлі, прийоми її ведення, що практикуються ними, які притягають особливу довіру публіки (Камінка, 2002: 362).

Неможливо не звернути увагу на тісний зв'язок норм законодавства із захисту від недобросовісної конкуренції з законодавством про інтелектуальну власність. О. О. Бакалінська відзначає: «Хоча в Україні захист від недобросовісної конкуренції і не розглядають як один з об'єктів інтелектуальної власності, водночас законодавче забезпечення охорони інтелектуальної власності значно впливає на розвиток конкурентного законодавства» (Бакалінська, 2010: 278).

Одним із важливих різновидів торговельних марок (знаків для товарів та послуг) є добре відомі торговельні марки. Кількість таких торговельних марок не є великою. Наприклад, згідно інформації офіційного сайту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Апеляційною палатою міністерства в 2020 році було розглянуто 22 заявки щодо визнання знаків добре відомими, 20 знаків визнано такими.

Проте, відносно невелика кількість відповідних торговельних марок не повинна вводити в оману. До кола добре відомих належать самі популярні бренди, вартість яких може становити мільярди доларів США. О. П. Орлюк наводить приклади визнаних в Україні добре відомих торговельних марок: «ASPIRIN», «AMD», «BOUNTY», «YANOO», «АСПИРИН», «АСПИРИН», «КОРВАЛОЛ», «МИРГОРОДСЬКА», «МОРШИНСЬКА», «НО-ШПА» (Орлюк, 2007: 422).

Частина 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює наступне: «Охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні».

Відповідно п. 3 ч. 2 ст. 20 ГПК України такі справи підсудні Вищому суду з питань інтелектуальної власності (після його створення).

Предметом наукової дискусії у сучасній літературі є питання визначення поняття «добре відомої торговельної марки». При цьому, у якості попереднього зауваження доречно звернути увагу на термінологічну проблематику питання. Крім словосполучення «добре відома торговельна марка» використовуються: «загальновідомий товарний знак», «загальновідома торговельна марка» та деякі інші. Для цілей цієї роботи ці словосполучення розглядаються у якості синонімів.

Вчені неодноразово підкреслювали відсутність у законодавстві та актах міжнародного права чіткої дефініції поняття загальновідомого товарного знаку. Стосовно Паризької конвенції Д. В. Дзик зазначає, що Конвенція не дає визначення поняття «загальновідомий товарний знак». Далі автор констатує, що не дають такого визначення й інші міжнародно-правові акти, які стосуються охорони загальновідомих товарних знаків (Дзик, 2002: 331).

Науковці запропонували доктринальні визначення відповідного поняття.

Так, Т. С. Демченко пропонує наступну дефініцію: «Загальновідомим товарним знаком є знак, відомий широкому колу зацікавлених осіб, які мають стосунок до виробництва, торгівлі чи використання позначеної цим знаком продукції, якщо цей знак сприймається ними як такий, що вказує на особливе джерело походження зазначеної продукції» (Демченко, 2001: 204). О. О. Зайцева вважає, що загальновідомий товарний знак – це товарний знак з високою розпізнавальною здатністю, що охороняється у відношенні однорідних товарів і послуг без державної реєстрації в країні прохання охорони, а також охороняється в відношенні неоднорідних товарів і послуг при наявності такої реєстрації, на підставі факту визнання компетентним державним органом популярності цього товарного знака у відповідному секторі суспільства, в тому числі відомість, досягнуту в результаті реклами» (Зайцева, 1998: 10).

В. В. Гордейчук вважає, що головними ознаками загальновідомої торговельної марки є наступні: а) торговельна марка набуває статусу відомої широкому загалу внаслідок активного комерційного використання серед певного прошарку суспільства та/або на певній території протягом тривалого часу; б) торговельна марка стала досить популярною в певному прошарку суспільства або на певній території і отримала стійку асоціованість із товарами (послугами) певного праволодильця, гарантуючи певну їх очікувану якість, і, в зв'язку з цим, має комерційну цінність, яка асоціюється з даною маркою (Гордейчук, 2018: 53).

Слова та словосполучення «загальновідомий», «добре відомий», «відомий широкому колу», «популярний», «стійка асоціованість» та інші подібні вирази, якими оперує законодавство та доктрина, виражають поняття нечіткі, такі, що мають оціночний характер.

Зважаючи на досягнений рівень доктринального дослідження проблеми, можна стверджувати, що спроби теоретичного визначення відповідного поняття не можуть вважатися повністю вдалими. Запропоновані визначення поняття «загальновідомий (добре відомий) товарний знак» пояснюють одне нечітке поняття за допомогою інших нечітких понять, маючих до певної міри характер синонімів (відомий широкому колу, популярний та ін.).

Зазначене не означає недостатності доктринальної розробки проблеми. Уявляється, що причина полягає у неможливості створити чітке визначення поняття «загальновідомий товарний знак». В цьому контексті викликає певні сумніви критичне зауваження Ш. Б. Кодірова:

«Незважаючи на свою майже вікову історію, словосполучення «загальновідомий товарний знак» до сих пір не набуло статусу терміна» (Кодіров, 2020: 115). Це словосполучення навряд чи отримає статус чіткого однозначного терміна у майбутньому. Причина полягає у неможливості та недоцільності жорсткого правового регулювання.

Склад юридичного факту загальновідомого товарного знаку сформульовано на національному та міжнародному рівні із використанням оціночних понять. Джерела права лише називають цей факт, пов'язуючи із ним правові наслідки.

Саме по собі використання оціночних понять часто є вимушеною мірою, засобом нормотворчої техніки, покликаним створити правове регулювання різноманітних ситуацій, які мають певні спільні риси, але мають і істотні розбіжності, які не дозволяють здійснити абсолютно визначене правове регулювання із використанням чітких однозначних термінів. Вирази, подібні до словосполучення «загальновідомий товарний знак», дають уявлення про явище, але це уявлення не є чітким та однозначним.

А. Барак вважав, що іноді недостатність визначеності є навмисною: законодавець використовує неясні вирази, добре знаючи, що вони створюють невизначеність, тому що він бажає дати суду повноваження вибирати підходящу альтернативу (Барак, 1999: 67-68). Е. Леві ще більш категорично висловив подібну ідею: «Категорії, що використовуються в юридичному процесі, повинні бути неясними, двозначними з метою надання можливості вливання нових ідей. І це дійсно необхідно навіть в разі, коли мова йде про законодавство чи конституцію. Слова, що використовуються законодавцем чи конституційною асамблеєю, повинні бути здатні здобувати нові значення. Більше того, угода на будь якій іншій основі була б неможливою. Таким способом закони будуть висловлювати ідеї суспільства навіть тоді, коли вони написані в загальному сенсі, і, отже, будуть застосовні в процесі розгляду конкретних справ (Levi, 1949: 4).

Зв'язок оціночних понять та судового розсуду є питанням, достатньо дослідженим у науковій літературі.

М. І. Бару вважав, що оціночне поняття в праві характеризується трьома істотними особливостями: 1) не конкретизовано законодавцем або іншим компетентним органом; 2) уточнюється і конкретизується в процесі правозастосування, 3) дає правозастосовні органам можливість розсуду (Бару, 1970: 104). Т. В. Кашаніна вва-

жає, що оціночне поняття в праві – це виражене в нормах права положення/припис законодавця, в якому закріплюються найбільш загальні ознаки, властивості, якості, зв'язки і відносини різноманітних предметів, явищ, дій, процесів, які детально не роз'яснюються законодавцем з тим, щоб воно конкретизувалося шляхом оцінки в процесі застосування права та дозволяло здійснювати в межах зафіксованої в ньому спільності індивідуальну регламентацію суспільних відносин (Кашанина, 1974: 63).

М. Б. Рісний, із посиланням на роботу польської дослідниці З. Дуневської, зазначає: «На думку окремих вчених, розсуд існує лише там, де закон носить уповноважуючий характер або де правова норма не визначає однозначно правових наслідків правозастосування, а передає вибір конкретного наслідку компетентному органу» (Рісний, 2007: 22). Р. О. Опалев пише: «Таким чином, досить умовно можна виділити три способи закріплення в праві судового розсуду: 1) використання оціночних понять; 2) змістовний спосіб (коли розсуд з необхідністю впливає із сутності процесуальних дій, що здійснюються судом); 3) пряма вказівка в законі на те, що певні процесуальні дії вчиняються на розсуд суду» (Опалев, 2008: 119).

Оціночне поняття виконує роль правового засобу закріплення (санкціонування), спрямування та обмеження дискреції.

У разі опису за допомогою оціночного поняття моделі юридичного факту (складу юридичного факту), правова норма не дає однозначного рішення щодо можливості віднесення тих чи інших життєвих обставин до кола тих, що передбачено нормою. Суд, що застосовує норму із оціночним поняттям, використовуючи дискреційне повноваження, остаточно вирішує питання щодо кваліфікації життєвих обставин у якості таких, що відповідають оціночному поняттю.

Констатація нечіткого, оціночного характеру поняття «загальновідомий (добре відомий) товарний знак», дискреційної діяльності при застосуванні норм із цим поняттям, не вичерпує значущість цього прикладу для дослідження судового розсуду у господарському процесі. Матеріальне та процесуальне право містить безліч оціночних понять: зловживання процесуальними правами, добросовісна поведінка, джерело підвищеної небезпеки та ін.

Особливості цього оціночного поняття полягають у наступному.

Питання, пов'язані із оціночним поняттям загальновідомого товарного знаку, унормовано докладніше, ніж це можна сказати щодо

абсолютної більшості оціночних понять сучасного права. На відміну від численних оціночних понять матеріального та процесуального права, поняття загальновідомого (добре відомого) товарного знаку має визначене на рівні законодавства та міжнародних документів пояснення щодо факторів, які підлягають врахуванню при дослідженні конкретного товарного знаку та ступеню його відомості. Відповідний перелік включено, зокрема, до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Серед релевантних факторів законодавець згадує: ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визаною; свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

Суб'єкт правозастосування має взяти до уваги відповідні фактори, які слугують своєрідним путівником, що спрямовує дискреційну діяльність.

Дослідники оціночних понять у праві виділяють поняття «стандарт оцінки». Т. В. Кашанина пише: «Стандарт /зразок, еталон/ – це критерій оцінки» (Кашанина, 1974: 58). Ця ідея пояснюється автором наступним чином: стандарт являє собою сукупність типових властивостей які, як вважається, повинні бути притаманні оцінюваним предметам певного роду. Стандарт приймається за зразок, вихідну основу оцінки, він виконує в процесі оціночного пізнання дійсності функцію «мірки», є своєрідним індикатором оцінюваних предметів (Кашанина, 1974: 59).

Відповідні положення ч. 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть вважатися повним, вичерпним стандартом оцінки. Сам по собі перелік релевантних факторів не вичерпує зміст стандарту оцінки товарного знаку щодо його належності до кола загальновідомих. Наприклад, який відсоток споживачів повинен знати товар-

ний знак для визнання його загальновідомим? Чи є достатнім 50%? Чи необхідно 70%? Якими є межі відповідного ринку? і т. і.

Але не буде перебільшенням твердження про те, що критерії, які підлягають врахуванню та оцінці, є важливою змістовною складовою такого стандарту, по суті визначають спрямування оціночної діяльності.

Приписи чинного законодавства не обмежуються закріпленням згаданого переліку факторів. Частина 2 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», яка містить відповідний перелік, дає підстави вважати, що цей перелік є приблизним та рекомендаційним, про що свідчить формула Закону «... можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними». Ця уповноважуюча конструкція дозволяє суб'єкту правозастосування самому остаточно визначити конкретні фактори, які буде покладено ним в основу оцінки товарного знаку.

Такий висновок отримав підтримку у судовій практиці. У постанові Київського апеляційного господарського суду від 28.05.2004 р. у справі N 12/504 (Постанову залишено без змін згідно з постановою Вищого господарського суду України від 21 вересня 2004 року) зазначено: «При цьому наведені чинники, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак добре відомим, не визначають заздалегідь такий висновок. Висновок у кожному конкретному випадку буде залежати від конкретних обставин. У деяких випадках актуальність може мати сукупність чинників, а інколи усі зазначені чинники можуть виявитись неактуальними і рішення може бути обґрунтовано додатковими чинниками, які не перераховані».

Позиція Київського апеляційного господарського суду є схожою до положень п. (с) ч. 1 ст. 2 Спільної рекомендації про положення щодо охорони загальновідомих знаків, прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною асамблеєю ВОІВ, який особливо підкреслює рекомендаційний характер переліку факторів, перелічених у Спільній рекомендації та право відступити від переліку. Правило п. (с) ч. 1 ст. 2 Спільної рекомендації передбачає: «Однак, вищевказані фактори, які можуть допомогти компетентному органу дійти висновку про те, чи є марка загальновідомою маркою, не визначають такий висновок наперед. Швидше, висновок у кожному випадку залежатиме від конкретних обставин справи. У деяких випадках сукупність усіх факторів може бути релевантною. В інших випадках лише деякі фактори можуть бути доречними.

Нарешті, в інших випадках жоден з факторів може не мати значення, і рішення може бути обґрунтованим на основі додаткових факторів, які не перелічені у підпункті (b) вище. Такі додаткові фактори можуть бути релевантними як окремо, так і в поєднанні з одним або декількома з факторів, перелічених у підпункті (b) вище».

Як видно із наведених положень законодавства України та міжнародних документів, відповідний орган самостійно формує та остаточно визначає перелік факторів, із використанням яких має оцінюватися товарний знак.

Є всі підстави вважати, що згадані приписи права України та міжнародних документів підтверджують наявну у доктрині точку зору про участь органу правозастосування у формуванні конкретизованих правових положень в процесі застосування норм із оціночними поняттями.

І. В. Турчин-Кукаріна із посиланням на роботу В. Жеребкіна стверджує, що ознаки змісту конкретного оціночного поняття можуть бути встановлені і встановлюються безпосередньо суб'єктом, що застосовує поняття (Турчин-Кукаріна, 2011: 76).

В. В. Лазарев вважає: «При конкретизації в рамках загальних нормативних приписів виробляються нові, додаткові, більш конкретні правові положення. Особливо потребують конкретизації норми з так званими «оціночними» поняттями (злостивість, непридатність, тяжкі наслідки і т. д., і т. п.)» (Лазарев, 1972: 111).

А. К. Безіна та В. В. Лазарев стверджують, що конкретизація – це перетворення загальних норм права в більш детальні, більш досконалі, здійснюване в процесі правотворчості, а також в процесі застосування права, коли в зміст норми привноситься новий елемент (Безіна, Лазарев, 1968: 6).

В. М. Кудрявцев зазначав: «... стандарт, використовуваний стосовно оціночних понять, вельми специфічний. ... Він може бути вироблений тільки для даного випадку і до того ж тим самим суб'єктом, який його застосовує. Отже, «оціночні» поняття характеризуються тим, що суб'єкт, який їх використовує, здійснює дві функції: він не тільки порівнює явище, що розглядається, з деяким загальним поняттям, а й формулює (звичайно, в певних межах) зміст самого цього загального поняття» (Кудрявцев, 2004: 116).

Сучасний дослідник Р. О. Опалев стверджує, що стандарт оцінки активно формується особою, яка тлумачить, а не пасивно витягується з її підстави (Опалев, 2008: 80).

Але найбільш широким та одночасно вдалим слід вважати точку зору Дж. Галлігана,

який зазначає, що найбільш типовим для розуміння дискреції є наявність в суб'єкта влади істотного простору для визначення підстав та стандартів, відповідно до яких влада повинна бути використана, та застосування них при прийнятті конкретних рішень. Цей процес встановлення підстав та стандартів має включати не тільки найбільш очевидні випадки створення стандартів, коли таких не існує, але також індивідуалізацію та тлумачення широких стандартів, оцінку відносної важливості конфліктуючих стандартів (Galligan, 1986: 21 – 22).

Отже, положення законодавства щодо визначення загальновідомого товарного знаку дозволяють нормативно обґрунтувати доктринальні ідеї щодо формування правозастосовним органом відповідних конкретизованих нормативних положень, свого роду «норми для конкретного випадку», в процесі застосування норм із оціночними поняттями.

#### **Висновки.**

Підсумовуючи викладене слід дійти наступних висновків. Набуття товарним знаком статусу загальновідомого товарного знаку є наслід-

ком визнання відповідного юридичного факту. Згаданий факт підлягає встановленню Апеляційною палатою або Вищим судом з питань інтелектуальної власності. Особливості нормативної конструкції складу цього факту полягають в тому, що відповідний факт побудовано із використанням оціночного поняття. Така конструкція моделі юридичного факту має своїм наслідком те, що оцінка фактичних обставин здійснюється із використанням судом дискреційного повноваження.

Повноваження щодо визнання товарного знаку загальновідомим є ілюстрацією важливої особливості дискреційних повноважень, що впливають із оціночних понять. Суб'єкт правозастосування уповноважений здійснювати в рамках своєї діяльності формування стандарту оцінки для кожного конкретного випадку. На відміну від більшості оціночних понять, правове регулювання стосовно загальновідомого товарного знаку прямо санкціонує таке повноваження. Формування стандарту оцінки відбувається в рамках конкретизації оціночного поняття для цілей вирішення конкретної юридичної справи.

#### **ЛІТЕРАТУРА:**

1. Бакалінська О. О. Конкурентне право: навч. посіб. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 380 с.
2. Барак А. Судейское усмотрение / пер. с англ. М.: НОРМА, 1999. 376 с.
3. Бару М.И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве. Советское государство и право. 1970. № 7.
4. Безина А. Лазарев В. Конкретизация права в судебной практике. Советская юстиция. 1968. № 2. С. 6–7.
5. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М.: Прогресс, 1977. С. 36.
6. Гордейчук В. В. Виключне право на торговельну марку як елемент змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-правовий аспект): Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гордейчук Віталій Вікторович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2018. 192 с. URL: [http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Gordeichuk/d\\_Gordeichuk.pdf](http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Gordeichuk/d_Gordeichuk.pdf).
7. Демченко Т.С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні//*Вісник господарського судочинства*. 2001. № 3. С. 204–210.
8. Дзик Д. В. Проблема захисту загальновідомих товарних знаків. *Наукові записки НаУКМА*. 2002. Т. 20. Спеціальний випуск : у 2 ч. Ч. 2. С. 331–332.
9. Зайцева Е.А. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.ю.н. М., 1998.
10. Каминка А.И. Очерки торгового права. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. С. 189.
11. Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве: Дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1974.
12. Кодиров Ш. Б. Недоразумение относительно понятия «общеизвестный товарный знак». Журнал суда по интеллектуальным правам. 2020. № 28. С. 104–116.
13. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2004. – 304 с.
14. Лазарев В.В. Применение советского права. Казань, 1972. 200 с.
15. Опалев Р. О. Оценочные понятия в арбитражном и гражданском процессуальном праве. М.: Волтерс Клувер, 2008. 248 с.
16. Орлюк О. П. Право інтелектуальної власності. Академ. курс; Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.

17. Рісний М.Б. Правозастосувальний розсуд у юридичній практиці (загальнотеоретичне дослідження) Львів: Край, 2007. 192 с.
18. Турчин-Кукаріна І. В. Характеристика змісту, обсягу, форми та функцій цивільно-процесуальних оціночних понять права. *Юридична наука*. 2011. № 2. С. 73–79.
19. Christie George C. Vagueness and Legal Language, *48 Minnesota Law Review* 889 (1964). URL: [https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1207&context=faculty\\_scholarship](https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1207&context=faculty_scholarship).
20. Galligan D. J. *Discretionary Powers*. 1986. Oxford: OUP.
21. Levi E.H. *An Introduction to Legal Reasoning*. Chicago: The University of Chicago Press, 1949. URL: <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.166869/page/n9/mode/2up>.

#### REFERENCES:

1. Bakalins'ka, O. O. (2010) *Konkurentne pravo: navch. posib.* [Law of Competition: Textbook]. K.: Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].
2. Barak, A. (1999) *Sudeiskoe usmotrenie* [Judicial Discretion] M.: NORMA [in Russian].
3. Baru, M.I. (1970) *Otcenochnye poniatia v trudovom zakonodatelstve* [Evaluative Concepts in Labour Law]. *Sovetskoe gosudarstvo i pravo – Soviet State and Law*, 7, 104 – 108 [in Russian].
4. Bezina, A., Lazarev, V. (1968) *Konkretizatsiia prava v sudebnoi praktike* [Concretisation of Law in Judicial Decisions]. *Sovetskaia iustitsiia Soviet Justice*, 2, 6-7 [in Russian].
5. Bodenkhaufen, G. (1977) *Parizhskaia konventsiia po okhrane promyshlennoi sobstvennosti* [Paris Convention for the Protection of Industrial Property] M.: Progress [in Russian].
6. Gordejchuk, V. V. (2018) *Vykljuchne pravo na torgovel'nu marku jak element zmistu pravovidnosyn intelektual'noi vlasnosti* [The Exclusive Right on a Trademark as an Element of Intellectual Property Relations]. Harkiv. Retrieved from [http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Gordeichuk/d\\_Gordeichuk.pdf](http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Gordeichuk/d_Gordeichuk.pdf) [in Ukrainian].
7. Demchenko, T.S. (2001) *Pravova ohorona zagal'novidomyh i znamenytyh znakov u mizhnarodnij praktyci ta v Ukraini* [Legal Protection of Well-known Trademarks in Ukraine]. *Visnyk gospodars'kogo sudochynstva – Messenger of economic litigation*, 3, 204 -210 [in Ukrainian].
8. Dzyk, D. V. (2002) *Problema zahystu zagal'novidomyh tovarnyh znakov.* [Problem of Protection of Well-known Trademarks]. *Naukovi zapysky NaUKMA – Scientific Notes of NaUKMA*, 20, 331– 332 [in Ukrainian].
9. Zaitceva, E.A. (1998) *Pravovaia okhrana obshcheizvestnykh tovarnykh znakov.* [Legal Protection of well-known Trademarks]. *Avtoref. diss. na soisk. uch. st. k.iu.n. M.* [in Russian].
10. Kaminka, A.I. (2002) *Ocherki torgovogo prava.* [Essays on Trade Law]. M.: Tcentr lurInFoR [in Russian].
11. Kashanina, T.V. (1974) *Otcenochnye poniatia v sovetskom prave* [Evaluative concepts in Soviet Law] Sverdlovsk [in Russian].
12. Kodirov, Sh. B. (2020) *Nedorazumenie otnositelno poniatia «obshcheizvestnyi tovarnyi znak»* [Misconception about Notion of well-known Trademark]. *Zhurnal suda po intelektualnym pravam – Journal of the Court on Intellectual Rights*. 28, 104 – 116 [in Russian].
13. Kudriavtsev, V. N. (2004) *Obshchaia teoriia kvalifikatsii prestuplenii* [General Theory of Qualification of Crimes]. M.: Iurist [in Russian].
14. Lazarev, V.V. (1972) *Primenenie sovetskogo prava* [Application of Soviet Law]. Kazan [in Russian].
15. Opalev, R. O. (2008) *Otcenochnye poniatia v arbitrazhnom i grazhdanskom protsessualnom prave* [Evaluative Concepts in Civil Law and Civil Procedure]. M.: Volters Kluver [in Russian].
16. Orljuk, O. (2007) *Pravo intelektual'noi vlasnosti.* *Akadem. kurs; Pidruchnyk dlja studentiv vyshhyh navch. zakladiv* [Intellectual Property Law. Academic Textbook]. K. : Vydavnychij Dim «In Jure» [in Ukrainian].
17. Risnyj, M., (2007) *Pravozastosuval'nyj rozsud u jurydychnij praktyci (zagal'noteoretychne doslidzhennja)* [Legal Application discretion in Legal Practice]. L'viv: Kraj [in Ukrainian].
18. Turchyn-Kukarina, I., (2011) *Harakterystyka zmistu, obsjagu, formy ta funkcij cyvil'no-procesual'nyh ocinochnykh ponjat' prava* [Characterization of the Content, Scope, Form and Functions of Procedural Evaluative Concepts of Law]. *Jurydychna nauka – Legal Science*, 2, 73 – 79 [in Ukrainian].
19. Christie, G. (1964) *Vagueness and Legal Language.* *Minnesota Law Review*, 48, 889. Retrieved from [https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1207&context=faculty\\_scholarship](https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1207&context=faculty_scholarship). Galligan, D. (1986) *Discretionary Powers*. Oxford: OUP.
20. Levi, E. (1949) *An Introduction to Legal Reasoning*. Chicago: The University of Chicago Press. Retrieved from <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.166869/page/n9/mode/2up>.