

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.09.2025, поданное Александровой Г.В., Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1087859, при этом установлено следующее.

ДОМОВЁНОК
КУЗЬКА

Оспариваемый товарный знак « **КУЗЬКА** » по заявке №2024730722, поданной 21.03.2024, зарегистрирован 19.02.2025 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №1087859 на ООО «Новые технологии», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 16, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 10.09.2025 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1087859 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак представляет собой имя главного персонажа и название известного литературного произведения, созданного детской советской писательницей Александровой Т.И. Первая книга указанного автора о домовёнке Кузьке вышла в 1977 году. Она неоднократно переиздавалась с названием «Домовёнок Кузька» или «Кузька». После первой книги были опубликованы иные произведения с тем же персонажем, созданные Александровой Т.И.: «Сундучок с игрушками», «Игрушечная школа». А в соавторстве с Берестовым В.Д. была написана также сказка «Катя в игрушечном городе». Популяризации вышеуказанной серии литературных произведений способствовал известный советский мультфильм «Дом для Кузьки», вышедший в 1984 году. В дальнейшем, в 1986-1987 годах, также вышли следующие мультфильмы по литературным произведениям вышеуказанной серии: «Домовёнок Кузя. Приключения домовёнка» (1986 г.), «Домовёнок Кузя. Сказка для Наташи» (1986 г.), «Домовёнок Кузя. Возвращение Домовёнка» (1987 г.);

- после смерти автора Александровой Т.И. в 1984 году авторские права унаследовали в равных долях её муж Берестов В.Д. и дочь Александра Г.В. Долю авторских прав вышеуказанного Берестова В.Д. после его смерти в 1998 году унаследовали в равных долях его дочь Берестова М.В. и жена Александра Н.И. После смерти Александровой Н.И. в 2010 году принадлежащую ей долю от авторского права на произведения Александровой Т.И. унаследовал её сын Крашенинников И.А. Но 27.12.2010 по заверенному нотариусом договору дарения он передал эту свою долю вышеуказанной дочери автора Александровой Г.В. А 21.04.2011 свою долю в авторском праве ей подарила и Берестова М.В. Таким образом, Александра Г.В. с 2011 года и по настоящее время является единственным правообладателем в отношении всех произведений про домовёнка Кузьку автора Александровой Т.И., которые обладают значительной известностью и выдержали десятки переизданий. Она этими правами разумно распоряжается. В частности, заключила со студией ООО «К.Б.А.» лицензионный договор от 18.04.2023, на основании которого был снят художественный фильм с элементами анимации «Домовёнок Кузя»;

- товарный знак по свидетельству №1087859 был зарегистрирован по заявке от 21.03.2024 после того, как Александрова Г.В. стала единственным правообладателем вышеуказанных литературных произведений. Однако она не давала ООО "Новые технологии" согласия на его регистрацию. Таким образом, данный товарный знак не соответствует требованию подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, ввиду значительной известности литературного произведения «Домовёнок Кузька» и самого этого персонажа, данный товарный знак ассоциируется с ними у потребителей всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, и воспринимается как зарегистрированный и используемый с согласия автора или иного правообладателя произведений. Однако это не соответствует действительности. Поэтому товарный знак по свидетельству №1087859 противоречит также и норме подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, которая запрещает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства.

В подтверждение изложенных доводов с возражением и дополнениями к возражению были представлены следующие материалы:

1. Скриншоты с информацией о книгах с букинистического сайта;
2. Скриншоты с базы данных Российской Государственной Библиотеки;
3. Свидетельство о праве на наследство от 19.07.1984;
4. Свидетельство о праве на наследство от 03.11.1998;
5. Свидетельство о праве на наследство от 18.10.2010;
6. Договор дарения от 27.12.2010;
7. Договор дарения от 21.04.2011;
8. Лицензионный договор от 18.04.2023;
9. Распечатки информации из сети Интернет.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1087859 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- ООО «Новые технологии» является надлежащим правообладателем исключительного права на словесный товарный знак по свидетельству №1087859, зарегистрированный в установленном законом порядке. Регистрация произведена с учётом надлежащих документов, представленных в регистрирующий орган в момент подачи заявки и/или в процессе регистрации. Возражение Александровой Г.В. не опровергает фактов наличия письменных и оформленных оснований для регистрации и перехода прав;

- Александра Г.В. 01.11.2006 заключила авторский договор с ООО «Стрекоза-Пресс», по которому права на соответствующие литературные произведения и на использование произведения «Домовёнок Кузька» были переданы ООО «Стрекоза-Пресс». ООО «Стрекоза-Пресс» 05.02.2020 заключило с ООО «Стрекоза» договор об отчуждении исключительных прав на произведения, в результате чего был переход прав между коммерческими правообладателями. По результатам дальнейших правовых действий ООО «Стрекоза» предоставило ООО «Новые технологии» письменное согласие на регистрацию наименования «Домовёнок Кузька» в качестве товарного знака. Соответствующее согласие (и иные относящиеся документы по цепочке) были представлены в регистрирующий орган в установленном законом порядке при регистрации и/или сопровождении регистрации товарного знака по свидетельству №1087859. Таким образом, юридическая цепочка прав является непрерывной и документально обоснованной;

- запреты, предусмотренные статьей 1483 Кодекса (о невозможности регистрации обозначений, тождественных названию известного произведения или вводящих в заблуждение обозначений), применимы в отсутствие согласия правообладателя и/или при наличии вводящего в заблуждение характера регистрации. В настоящем деле письменные основания, подтверждающие право на регистрацию и переход прав, имелись и были надлежащим образом представлены регистрирующему органу.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлена копия свидетельства о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №1087859 (10).

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1087859.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом, представило следующие дополнительные пояснения к возражению:

- упомянутые правообладателем договоры не являются договорами об отчуждении исключительного права на литературное произведение «Домовёнок Кузька», не привели к смене правообладателя этого произведения. Единственным правообладателем этого произведения по-прежнему остается Александрова Г.В., которая не давала согласия на регистрацию товарного знака по свидетельству №1087859;

- первый по хронологии авторский договор заключен с правообладателями - наследниками в лице Александровой Г.В. 01.11.2006 и составлен в соответствии с ныне действующим Законом Российской Федерации №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве). Статьей 16 «Имущественные права» этого закона устанавливалось, что автору в отношении его произведения принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом. Указано, что эти права означают право осуществлять или разрешать ряд действий (воспроизводить произведение, распространять экземпляры и др.). Термин «исключительное право» в единственном числе в отношении произведений не употреблен ни разу. Понятие «правообладатель» отсутствует. Таким образом, понятие единого исключительного права предусмотрено не было. Исключительными правами именовались отдельные правомочия на использование произведения. Статьей 30 «Передача имущественных прав. Авторский договор» этого закона устанавливалось, что вышеуказанные имущественные (исключительные) права могут передаваться только по авторскому договору. Передача имущественных прав могла осуществляться на основе

авторского договора о передаче исключительных прав или на основе авторского договора о передаче неисключительных прав;

- в пункте 2 статьи 30 упомянутого закона указано: «Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам». В статье 31 того же закона устанавливалось, что любой авторский договор (включая и договор о передаче исключительных прав) должен предусматривать: способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору); срок и территорию, на которые передается право; размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты, а также другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора;

- таким образом, вышеуказанный закон не предусматривал отчуждения единого исключительного права на произведение, не допускал смену правообладателя произведения посредством сделки, таковым всегда оставался только автор или иной правопреемник. И несмотря на использование терминологии «передача исключительного права», из текста статей 30 и 31 Закона Российской Федерации №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» с очевидностью следует, что авторский договор мог иметь своим предметом лишь предоставление пользователю правомочий на использование произведения, пределы которых обязательно должны быть оговорены по сроку, территории и способам использования. То есть, вышеуказанный закон регламентировал авторский договор только в качестве лицензионного договора, но не договора об отчуждении права на произведение со сменой правообладателя. Это нашло отражение и в самом авторском договоре от 01.11.2006. Так, стороны указали в нем конкретные способы использования произведения, причем далеко не все из тех, которые упоминаются в статье 16 вышеуказанного закона и имелись у правообладателей: пользователю предоставлены возможности только издавать литературное произведение,

распространять, импортировать и экспортировать его экземпляры, переводить произведение на другие языки, но не права на публичный показ, на публичное исполнение, на передачу в эфир, на сообщение по кабелю, на доведение до всеобщего сведения, на переработку (например, путем экранизации). Таким образом, авторский договор от 01.11.2006 являлся договором о предоставлении права использования произведения строго определёнными ограниченными способами, сводящимися к изданию книги, а не договором об отчуждении права на произведение целиком со сменой правообладателя в целом. Правообладателями остались Александрова Г.В. и иные указанные в нем лица, за которых она расписалась;

- обладая ограниченными вышеуказанными правомочиями на использование произведения лишь отдельными конкретными способами, ООО «Стрекоза-Пресс» 05.02.2020 подписало договор «об отчуждении исключительных прав на произведения» в пользу ООО «Стрекоза», в котором предмет определён как «передача нижеперечисленных исключительных прав» с указанием этих отдельных способов использования. Следует констатировать, что текст этого договора не соответствует положениям действовавшей на момент его заключения четвертой части Кодекса;

- по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (статья 1234 Кодекса). По договору об отчуждении исключительного права на произведение автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права» (статья 1285 Кодекса). Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своём Постановлении от 23.04.2019 №10 разъясняет (п. 37): «Договор, предусматривающий отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения (например, по срокам, территории, способам использования

соответствующего результата или средства) либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений статьи 431 Кодекса может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным полностью или в соответствующей части (статьи 168, 180 Кодекса)». Таким образом, исключительное право на произведение или иной результат интеллектуальной деятельности, средство индивидуализации является единым неделимым правом, которое может быть отчуждено только со всеми входящими в него правомочиями без каких-либо их ограничений (в частности, без ограничений по способам использования). Посредством только такой сделки, которая переносит на другое лицо все, а не отдельные входящие в исключительное право правомочия, может быть изменен правообладатель произведения;

- из вышеизложенного следует, что в договоре «об отчуждении исключительных прав на произведения» от 05.02.2020 ошибочно применена терминология. Он не является договором об отчуждении исключительного права и он подлежит квалификации в качестве лицензионного. Смену правообладателя литературного произведения он не повлек и не мог повлечь: ни в силу своего содержания, ни в силу того, что ООО «Стрекоза-Пресс» таковым не являлось. Следовательно, ООО «Новые технологии» получило согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака от лица, которое не являлось правообладателем и поэтому не могло его выдавать. Оно не может считаться согласием правообладателя, которого требует подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- позиция ООО «Новые технологии» по сути заключается в том, что исключительное право на произведение «Домовёнок Кузька» расщеплено на отдельные исключительные права по способам использования произведений, у которых отдельные правообладатели, осуществляющие их независимо друг от друга. Но эта позиция явно противоречит Кодексу, который такого вообще не предполагает.

Корреспонденцией от 03.02.2026 от правообладателя поступили следующие дополнительные пояснения:

- довод лица, подавшего возражение, о том, что исключительное право на произведение якобы незаконно расщеплено, игнорирует правовую реальность 2006 года. Однако, Александрова Г.В. 17.10.2006, действуя от своего имени, от имени Александровой Н.И. и Берестовой М.В., лично подписала нотариальный договор, предоставив ООО «Стрекоза-Пресс» право на регистрацию обозначения «Домовёнок Кузька» в качестве товарного знака;

- кроме того, Александрова Г.В. 01.11.2006, действуя от своего имени, от имени Александровой Н.И. и Берестовой М.В., лично подписала авторский договор, передав ООО «Стрекоза-Пресс» исключительные права на литературное произведение «Домовёнок «Кузька»;

- статьей 5 Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения её в действие. Автор произведения или иной первоначальный правообладатель определяется в соответствии с законодательством, действовавшим на момент создания произведения. При рассмотрении настоящего дела для определения автора (иного правообладателя) подлежат применению положения Закона Российской Федерации от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее - Закон об авторском праве). В силу статьи 30 Закона об авторском праве передача имущественных прав может осуществляться на основе авторского договора о передаче исключительных прав. В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 31 Закона об авторском праве имущественные права могут передаваться только по авторскому договору, за исключением случаев, предусмотренных статьями 18-26 Закона об авторском праве (случаи свободного использования объектов авторских прав);

- таким образом, воля правообладателей была направлена на то, чтобы предоставить ООО «Стрекоза-Пресс» права на регистрацию товарного знака

«Домовёнок Кузька», а также передать ООО «Стрекоза-Пресс» исключительные права на литературное произведение «Домовёнок Кузька». Вопреки доводу лица, подавшего возражение, стороны не могли заключить договор отчуждения, договор уступки или любой другой аналогичный договор, поскольку на дату его подписания (в 2006 году) передача исключительных имущественных прав могла осуществляться только на основе авторского договора, что и было сделано. После заключения авторского договора от 01.11.2006 обладателем исключительных авторских прав (правообладателем) на литературное произведение «Домовёнок Кузька» в полном соответствии с действовавшим на дату его заключения законодательством стало ООО «Стрекоза-Пресс». Вступление в силу части четвёртой Кодекса не изменило и не могло изменить объём прав, переданных ООО «Стрекоза-Пресс», поскольку по правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется только к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения её в действие, а права и обязанности сторон по авторскому договору от 01.11.2006 возникли до введения в действие части четвёртой Кодекса;

- согласно пункту 2.2 авторского договора от 01.11.2006 издательство вправе передавать на договорных условиях свои права, вытекающие из данного договора, третьим лицам как частично, так и в полном объёме. В дальнейшем ООО «Стрекоза-Пресс» передала все полученные по авторскому договору от 01.11.2006 исключительные права на литературное произведение ООО «Стрекоза», заключив договор отчуждения имеющихся у него исключительных прав в соответствии с действующими на дату его заключения нормами части четвёртой Кодекса. Таким образом, обладателем исключительных прав на литературное произведение «Домовёнок Кузька» с учётом норм статей 16, 30, 31 Закона об авторском праве, статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», пункта 4 статьи 1229 Кодекса в настоящее время является ООО «Стрекоза». ООО «Стрекоза» предоставило ООО «Новые технологии» согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака по заявке № 2024730722, в связи с чем знак соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- Александрова Г.В. в своих возражениях ставит вопрос о неправильной квалификации договора №1 от 05.02.2020 между ООО «Стрекоза-Пресс» и ООО «Стрекоза», утверждая, что он является лицензионным, а не договором отчуждения. Правообладатель обращает внимание, что согласно сложившейся судебной практике и статье 1248 Кодекса, споры о принадлежности исключительного права и о действительности (квалификации) гражданско-правовых договоров относятся к исключительной компетенции суда. Административный орган не наделен полномочиями по переквалификации сделок, совершённых в отношении авторских прав. Пока указанный договор не признан недействительным или не переквалифицирован вступившим в силу решением суда, Роспатент обязан исходить из презумпции его действительности и буквального содержания: «Договор об отчуждении исключительных прав». Таким образом, довод оппонента о расщеплении прав является попыткой вовлечь Роспатент в рассмотрение спора о праве, что недопустимо в рамках данной процедуры;

- Александрова Г.В. лично подписала нотариальный договор от 17.10.2006 и авторский договор №1 от 01.11.2006. В течение 19 лет она не оспаривала правомерность и содержание подписанных ею договоров, в полном объёме получала обусловленное договорами вознаграждение. Согласно пункту 5 статьи 166 Кодекса и принципу добросовестности, сторона, чье поведение давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки, не может впоследствии оспаривать её по основаниям, о которых она знала. Предъявление претензий спустя почти два десятилетия после личного подписания согласия является классическим примером противоречивого поведения и злоупотребления правом. Согласно пункту 2.7 авторского договора от 01.11.2006 Александрова Г.В. приняла на себя обязательство выступать в спорах по товарным знакам на стороне ООО «Стрекоза-Пресс». Сегодня же обратная ситуация: Александрова Г.В. сама инициирует спор против правопреемника ООО «Стрекоза-Пресс». Это прямое нарушение принятых на себя обязательств и проявление недобросовестности. Более того, принцип эстоппель применим и к административному органу - Роспатенту. Роспатент, проводя экспертизу заявки, признал представленное заявителем письмо-согласие

надлежащим и достаточным для регистрации товарного знака по заявке №2024730722. Если данное согласие, по мнению Роспатента, должно было быть выражено в иной форме или приложенные документы не подтверждали принадлежность выдавшему письмо-согласие лицу исключительных прав - Роспатент мог и должен был своевременно об этом сообщить заявителю ещё на стадии экспертизы заявленного обозначения;

- все компании в цепочке (ООО «Стрекоза-Пресс», ООО «Стрекоза», ООО «Новые технологии») являются аффилированными, принадлежат и управляются одним лицом - Сальниковым С.В. Передача прав внутри этой группы является законным управлением активами, на использование которых правообладатели дали согласие 19 лет назад. ООО «Новые технологии» в настоящее время является преемником прав на товарный знак «Домовёнок Кузька» по свидетельству №351571 (исключительные права получены от ООО «Стрекоза-Пресс»), регистрация нового товарного знака по свидетельству №1087859 представляет собой совершение правомерных действий с целью развития бренда. Введение потребителей в заблуждение невозможно, поскольку источник происхождения товаров (группа «Стрекоза» под руководством Сальникова С. В.) остается неизменным с 2006 года. Компании группы «Стрекоза» многие годы реализуют принадлежащие исключительные права на литературное произведение «Домовёнок Кузька», выпуская значительный объём книжной продукции. Примечательно, что даже в возражении содержится ссылка на товары, выпущенные компаниями группы «Стрекоза».

Корреспонденцией от 09.02.2026 от лица, подавшего возражение, поступили следующие дополнения к возражению:

- законодательство, действовавшее на дату заключения авторского договора от 01.11.2006, не предусматривало в своих нормах ни единого исключительного права на произведение, ни его отчуждения, ни статуса правообладателя. При этом в научной литературе высказывались разные точки зрения по вопросу о том, было ли вообще допустимо отчуждение права на произведение до вступления в силу части четвертой Кодекса. И доминирующей точкой зрения являлась та, что это не было

допустимо. То есть, по мнению большинства ученых, правообладателем всегда оставался автор, кроме случая универсального правопреемства (наследование);

- в судебной практике уже было рассмотрено известное судебное дело, где вопрос о допустимости отчуждения исключительного права до введения в действие части четвертой Кодекса подробно рассмотрен и разрешен. Речь идет о споре между автором, исполнительницей Ворониной В.В. (псевдоним «Пропаганда») и ООО Продюсерский центр «Пропаганда», в котором рассматривался вопрос о том, повлекли ли договоры 2003-2005 годов переход исключительных прав в полном объеме с эффектом их отчуждения. В своем заключении специалиста Калятин В.О., профессор Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, указывал на то, что авторские договоры, заключенные до 01.01.2008, в принципе «не могут быть определены как договоры об отчуждении исключительного права в значении, придаваемом этому термину действующим в настоящее время законодательством». Он отмечает, что пункт 1 статьи 31 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» требовал указывать в договоре конкретный срок передачи, иначе у автора появлялось право расторгнуть его по истечении 5 лет, а это означает, что исключительное право переходило к приобретателю не в полном объеме. Он также обращает внимание на то, что Верховный Суд Российской Федерации требует при любом ограничении использования результата интеллектуальной деятельности квалифицировать договор как лицензионный или признавать его недействительным вне зависимости от названия договора (пункт 13.1. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №29 от 26.03.2009). Аналогичное разъяснение изложено в пункте 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10;

- доцент кафедры финансового и предпринимательского права РАНХИГС при Президенте Российской Федерации Кожемякин Д.В. в своем правовом заключении не согласился с вышеуказанным общим категорическим выводом. Он отмечает, что Закон Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» и часть четвертая Кодекса, действительно, базируются на принципиально разных

концепциях исключительного права. И если первый устанавливает множественность самостоятельных исключительных прав на произведение, то второй - единое исключительное право, которое представляет собой слияние всех имеющихся ранее исключительных прав, закрепленных в статье 16 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах». То есть, указывает он, единое исключительное право на произведение, введенное в законодательство со вступлением в силу части четвертой Кодекса, следует рассматривать как совокупность всех имеющихся ранее исключительных прав, закрепленных в статье 16 Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах». И именно по той причине, что исследованные им в том деле договоры 2003-2005 годов: а) предусматривали передачу всех закреплённых на тот момент в законе исключительных прав, б) на весь срок их действия, в) с лишением автора права самостоятельно использовать произведения, г) с лишением автора возможности повторной передачи данных прав другим лицам, д) не содержат каких-либо ограничений для приобретателя, эти договоры должны рассматриваться как аналогичные по правовым последствиям договору отчуждения, то есть, как повлекшие смену правообладателя. С этим мнением согласился Московский городской суд в своем решении от 19.10.2018, который указал: «Пункт 1.1. данных договоров содержит указание на передачу исключительных прав на использование произведений в любой форме и любым способом, кроме того перечень исключительных прав, передача которых опосредовалась данными договорами, включает в себя все закреплённые на тот момент в законе исключительные права, договоры заключены на весь срок действия исключительных прав, предусматривают использование произведения на территории всего мира, лишают автора права самостоятельно использовать данные произведения, исключают возможность повторной передачи автором данных прав третьим лицам, а также не содержат в себе каких-либо ограничений для ООО «Пропаганда-мьюзик». Таким образом, данные договоры должны рассматриваться как аналогичные по правовым последствиям договору отчуждения. По этим же мотивам такую же правовую квалификацию этим договорам дали арбитражные суды по делам №№А40-81025/2015, А41-50022/2015 и А40-104631/2018, включая

Суд по интеллектуальным правам (абзац 3 страницы 16 Постановления Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2019 по делу №А40-104631 /2018). Но несмотря на то, что в вышеуказанном споре авторские договоры 2003-2005 годов были признаны правовым основанием для приобретения лицом, получившим права, статуса правообладателя в том смысле, какой придается этой термину в части четвертой Кодекса, никто никогда (ни в доктрине, ни в правоприменительной практике) не высказывался о том, что такой эффект возможен и в том случае, когда по авторскому договору приобретателю передаются права лишь на часть способов использования результата интеллектуальной деятельности или же с какими-либо иными ограничениями на использование. Напротив, в правовом заключении Кожемякина Д.В. и в вышеуказанных судебных актах, которые сформировали судебную практику по рассматриваемому вопросу, явно подчеркивается, что статья по договору правообладателем произведения можно лишь при том условии, что исключительное право передано приобретателю на все способы его использования, какие только известны;

- иной подход невозможен ещё и потому, что в противном случае получилось бы, что у произведения есть несколько правообладателей, которые являются носителями двух самостоятельных исключительных прав, разделенных по способам использования произведения, и они могут осуществлять их независимо друг от друга. Однако частью четвертой Кодекса такая возможность никак не допускается и не подразумевается. Согласно её положениям несколько правообладателей может быть лишь у одного исключительного права, которое они осуществляют согласованно. Несколько исключительных прав на одно и то же произведение в принципе не допускается;

- иными словами, в доктрине и в судебной практике однозначно признается, а из законодательства однозначно следует, что авторские договоры, заключенные до введения в действия части четвертой Кодекса, никак не могли породить у нескольких правообладателей отдельные исключительные права в том смысле, в каком эти термины понимаются с 01.01.2008. Между тем, в пункте 1.2. авторского договора от 01.11.2006 стороны указали не все, а лишь отдельные способы из числа

упомянутых в статье 16 Закона об авторском праве и смежных правах: пользователю предоставлены возможности только издавать литературное произведение, распространять, импортировать и экспортировать его экземпляры, переводить произведение на другие языки. Права на публичный показ, на публичное исполнение, на передачу в эфир, на сообщение по кабелю, на доведение до всеобщего сведения, на переработку (например, путем экранизации) не предоставлены. Эти права в полном объеме сохранили за собой авторы. Следовательно, авторский договор от 01.11.2006 является договором о предоставлении права использования произведения ограниченными способами, сводящимися к изданию книги, то есть лицензионным договором. Правообладателями остались Александрова Г.В. и иные указанные в нем лица. ООО «Стрекоза-Пресс» правообладателем не стало;

- по этой же причине (указаны лишь отдельные ограниченные способы использования) подлежит квалификации в качестве лицензионного и договор от 05.02.2020 между ООО «Стрекоза-Пресс» и ООО «Стрекоза», который ошибочно назван сторонами договором «об отчуждении исключительных прав на произведения». ООО «Стрекоза» правообладателем не стало. Оно и не могло им стать, так как и передающее права ООО «Стрекоза-Пресс» не являлось таковым. Следовательно, ООО «Новые технологии» получило согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака от неуполномоченного ООО «Стрекоза», которое не являлось правообладателем и поэтому не могло его выдавать. Такое согласие не может считаться согласием правообладателя и не имеет юридического значения для разрешения настоящего спора.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

11. Заключение специалиста от 2018 г.;
12. Правовое заключение;
13. Решение Московского городского суда от 19.10.2008.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.03.2024) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета

регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно возражению, в оспариваемом знаке воспроизводится название персонажа и название книги «Домовенок Кузька», исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение. При этом обладатель прав на произведения про домовенка Кузьку не давал согласия на регистрацию оспариваемого знака. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, ввиду известности литературного произведения «Домовёнок Кузька» и самого этого персонажа, оспариваемый товарный знак ассоциируется с ними у потребителей всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, и воспринимается как зарегистрированный и используемый с согласия автора или иного правообладателя произведений, что не соответствует действительности. Указанное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1087859 по приведенным основаниям.

ДОМОВЁНОК КУЗЬКА

Оспариваемый товарный знак « **ДОМОВЁНОК
КУЗЬКА** » является словесным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «ДОМОВЁНОК КУЗЬКА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 16, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №1087859 оспаривается в связи с несоответствием произведенной регистрации положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекс, а именно в связи с тем, что данный знак тождественен названию персонажа произведения и названию самого произведения «Домовенок Кузька»,

автором которого является Александрова Т.И., при этом обладателем прав на указанные объекты на дату приоритета оспариваемого знака являлась Александрова Г.В., которая не давала согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Анализ товарного знака по свидетельству №1087859 на соответствие приведенной норме права показал следующее.

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак образован словесными элементами «ДОМОВЕНОК КУЗЬКА». Данное обозначение широко известно российскому потребителю в качестве названия главного персонажа и названия литературного произведения, созданного детской писательницей Александровой Т.И.

Как указывается в возражении, первая книга указанного автора о Домовёнке Кузьке вышла в 1977 году (Александрова Т. Кузька в новой квартире - Издательство: М.: Детская литература; 48 страниц; 1977 г.; (1). Она неоднократно переиздавалась с названием «Домовёнок Кузька» или «Кузька». В частности, известны следующие её издания: Татьяна Александрова. Кузька - Издательство: Саратов: Волга; Переплет: мягкий; 128 страниц; 1991 г.; ISBN: 5-85884-004-3 (1); Александрова Т. Домовёнок Кузька//Серия: Сказки в картинках - Издательство: М.: Малыш, 1995 г.; ISBN: 5-213-01676-6 (1); Александрова Т. Домовёнок Кузька//Серия: Библиотека школьника - Издательство: Т.: Сантакс-пресс; 128 страниц; 1996 г.; ISBN: 5-88970-041-3 (3); Александрова, Т. Домовёнок Кузька - Издательство: М.: Росмэн, 80 страниц, 1998 г.; ISBN: 5-257-00276-0 (1); Александрова, Татьяна. Домовёнок Кузька//Серия: Школьная библиотека - Издательство: М.: Самовар, 128 страниц; 2000 г.; ISBN: 5-85066-145-X (1); Александрова Т.И. Домовёнок Кузька: [Для мл. шк. возраста] / Татьяна Александрова; Худож. А. Шахгелдян. - Москва: Стрекоза-Пресс, 2002. - 127, [1] с.: цв. ил.; 23 см. - (Библиотека школьника).; ISBN 5-94563-109-4 (2); Александрова Т. Домовёнок Кузька - Издательство: М.: Мир искателя, 128 страниц; 2003 г.; ISBN: 5-93833-028-9; Александрова Т.И. Домовёнок Кузька: [сказки для младшего школьного возраста]/ Татьяна Александрова; худож. Г. В. Александрова, А. М.

Савченко. - Москва : АСТ : Астрель, 2008. - 300, [2] с, [8] л. цв. ил.: ил.; 21 см. - (Серия "Внеклассное чтение").; ISBN 978-5-17-032809-3 (Изд-во АСТ) и др.

Популяризации вышеуказанной серии литературных произведений способствовал известный советский мультфильм «Дом для Кузьки», снятый творческим объединением «ЭКРАН» и вышедший в 1984 году.

Известность персонажа и названия литературного произведения, а также авторство Александровой Т.И. на данные объекты правообладателем не оспариваются. Кроме того, не оспаривается и тождество оспариваемого знака и противопоставленных ему объектов авторских прав.

Как следует из материалов возражения, после смерти автора Александровой Т.И. в 1984 году авторские права унаследовали в равных долях её муж Берестов В.Д. и дочь Александрова Г.В. (3). Долю авторских прав Берестова В.Д. после его смерти в 1998 году унаследовали в равных долях его дочь Берестова М.В. и супруга Александрова Н.И. (4). После смерти Александровой Н.И. в 2010 году принадлежащую ей долю от авторского права на произведения Александровой Т.И. унаследовал её сын Крашенинников И.А. (5). Но 27.12.2010 по заверенному нотариусом договору дарения он передал эту свою долю дочери автора - Александровой Г.В. (6). А 21.04.2011 свою долю в авторском праве ей подарила и Берестова М.В. (7). Таким образом, Александрова Г.В. с 2011 года и по настоящее время является единственным правообладателем в отношении всех произведений про домовёнка Кузьку автора Александровой Т.И.

Оспариваемый товарный знак «ДОМОВЁНОК КУЗЬКА» был зарегистрирован по заявке от 21.03.2024 после того, как Александрова Г.В. стала единственным правообладателем вышеуказанных литературных произведений. При этом, согласно возражению, она не давала своего согласия на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ДОМОВЁНОК КУЗЬКА».

Вместе с тем, как следует из отзыва правообладателя, Александровой Г.В. был заключен авторский договор от 01.11.2006, по которому данное лицо передало ООО «СТРЕКОЗА-ПРЕСС» права на литературные произведения и на использование произведения «Домовёнок Кузька». ООО «СТРЕКОЗА-ПРЕСС» впоследствии

передало принадлежащие ему права ООО «СТРЕКОЗА». В свою очередь ООО «СТРЕКОЗА» предоставило согласие ООО «Новые технологии» на регистрацию обозначения «ДОМОВЕНОК КУЗЬКА» в качестве товарного знака. По мнению правообладателя, наличие сделок между правообладателями и предоставление письменного согласия ООО «Новые технологии» исключает вывод о регистрации товарного знака без согласия правообладателя.

В отношении вышеприведенных доводов лицо, подавшее возражение, указывает на отсутствие передачи от Александровой Г.В. всех прав на произведение «Домовенок Кузька» к ООО «СТРЕКОЗА-ПРЕСС». Согласно дополнениям к возражению, по авторскому договору от 01.11.2006 были переданы лишь отдельные права, данный договор не является договором об отчуждении исключительного права на литературное произведение «Домовенок Кузька», следовательно, ООО «СТРЕКОЗА-ПРЕСС» не стало правообладателем на соответствующее произведения, а лишь получило отдельные правомочия на его использование и, таким образом, данным лицом не мог быть заключен договор об отчуждении прав на соответствующее произведение, права могли быть переданы только по лицензионному договору, в связи с чем ООО «СТРЕКОЗА», также не являясь правообладателем на произведения «Домовенок Кузька», не могло выдать согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя правообладателя.

ООО «Новые технологии» данный довод оспаривается. Согласно отзыву, воля правообладателя была направлена на то, чтобы передать ООО «СТРЕКОЗА-ПРЕСС» исключительные права на литературное произведение. Авторский договор от 01.11.2006 был заключен в соответствии с действующим на тот момент законодательством, обладателем исключительных прав на произведение «Домовенок Кузька» стало ООО «СТРЕКОЗА-ПРЕСС», при этом вступление в силу Кодекса не изменило объем прав данного лица. Обладая правами на соответствующее произведение, ООО «СТРЕКОЗА-ПРЕСС» заключило договор об отчуждении имеющихся у него прав в соответствии с нормами Кодекса.

Таким образом, следует констатировать наличие спора о принадлежности прав на произведение «Домовенок Кузька» и о квалификации договоров о передаче

прав. Вместе с тем коллегия соглашается с правообладателем в том, что споры о принадлежности исключительного права и о действительности (квалификации) гражданско-правовых договоров относятся к компетенции суда. Административный орган не наделен полномочиями по квалификации сделок, совершенных в отношении авторских прав.

С учетом вышеизложенного, соответствующий спор о несоответствии оспариваемого знака положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса может быть разрешен только в судебном порядке.

В ссылках лица, подавшего возражение, на судебную практику (а также правовые заключения) имеется правовая ситуация неидентичная рассматриваемому спору, в связи с чем они не могут подтверждать доводы возражения.

Согласно возражению, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку ввиду значительной известности литературного произведения «Домовёнок Кузька» и самого этого персонажа, спорный товарный знак ассоциируется с ними у потребителей всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, и воспринимается как зарегистрированный и используемый с согласия автора или иного правообладателя произведений, однако это не соответствует действительности.

Вместе с тем, как отмечалось выше по тексту заключения, правообладатель указывает на наличие у него прав на регистрацию оспариваемого знака, подтвержденное документально зафиксированной цепочкой последовательного перехода прав, завершающейся выдачей надлежащего письма-согласия в адрес ООО «Новые технологии». С учетом вышеизложенного, коллегией не может быть сделан однозначный вывод о несоответствии произведенной регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, оснований для удовлетворения настоящего возражения не имеется. Как отмечалось выше, спор о принадлежности авторских прав и о квалификации договоров не входит в компетенцию Роспатента, возражение в части несоответствия требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса подлежит рассмотрению

в судебном порядке. Кроме того, как отмечалось выше, отсутствуют основания для однозначного вывода о несоответствии регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода правообладателя о том, что действия лица, подавшего возражение, по оспариванию регистрации товарного знака по свидетельству №1087859 представляют собой злоупотребление правом, следует отметить, что данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта также не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.09.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1087859.