

## **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 № 351571, при этом установлено следующее.

**Домовёнок**  
**КУЗЬКА**

Оспариваемый товарный знак «**КУЗЬКА**» по заявке №2006732871, поданной 14.11.2006, зарегистрирован 02.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №351571 на ООО «СТРЕКОЗА-ПРЕСС», Россия, в отношении товаров и услуг 03, 05, 08, 11, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 20.07.2017 был зарегистрирован договор №РД0227796 об отчуждении исключительных прав на оспариваемый знак в отношении ООО «Новые технологии», Россия (дата публикации извещения: 20.07.2017) (далее – правообладатель).

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 №351571 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации № 3520-1 от 23.09.1992 «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие Постановлением Верховного суда Российской Федерации №3521-І от 23.09.1992 (далее – Закон).

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. Оспариваемый комбинированный товарный знак «Домовёнок КУЗЬКА» был зарегистрирован по заявке от 14.11.2006 в период жизни вышеуказанных наследников, являвшихся владельцами долей авторского права автора Александровой Т.И.: Александра Г.В., Берестова М.В. и Александра Н.И. Но никто из этих наследников не давал своего согласия на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения «Домовёнок КУЗЬКА». 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, Александрова 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;

- согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Поскольку данная норма права призвана защитить интересы правообладателей, а также исключить ассоциативные связи потребителей в ситуации, когда правообладатель этого не желает, то она по своему смыслу подлежит применению и в тех случаях, когда соответствующий узнаваемый элемент произведения занимает в товарном знаке доминирующее положение;

- 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 №351571 противоречит также и норме пункта 3 статьи 6 Закона, 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 №351571 недействительным полностью.

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

- исключительное право на товарный знак по свидетельству №351571 первоначально принадлежало ООО «Стрекоза-Пресс», на имя которого товарный знак был зарегистрирован на основании нотариально удостоверенного договора от 17.10.2006, заключённого между правопреемниками автора (в лице Александровой Г.В., действующей по доверенностям от всех наследников) и ООО «Стрекоза-Пресс». Впоследствии исключительное право на товарный знак было передано ООО «Новые технологии» на основании договора об отчуждении исключительного права;

- нотариально удостоверенный лицензионный договор между ООО «Стрекоза-Пресс» и Александровой Г.В. от 17.10.2006 содержит прямое указание на то, что Александрова Г.В. действует при заключении данного договора от имени всех наследников автора на основании соответствующих доверенностей. Положения договора (включая п. 1.2, п. 1.3 и раздел о гарантиях) закрепляют предоставление ООО «Стрекоза-Пресс» права на регистрацию и использование обозначения «Домовёнок Кузька» и содержат заверения о наличии у стороны, дающей согласие,

полномочий со стороны наследников;

- согласие на регистрацию товарного знака было получено ООО "Стрекоза-Пресс" и приобщено к материалам заявки на товарный знак;

- последующая цепочка правовых переходов (включая передачу/согласование между ООО «Стрекоза-Пресс» - ООО «Новые технологии» и оформление отчуждения исключительного права от 20.07.2017) подтверждена соответствующими документами и отражена в реестре ФИПС. Данные обстоятельства исключают вывод о том, что регистрация знака или его дальнейшее отчуждение были совершены без надлежащего письменного согласия правообладателя авторских прав;

- в настоящее время правообладателем оспариваемого знака по свидетельству №351571 дополнительно получено согласие ООО «Стрекоза» - правообладателя произведения литературы «Домовёнок КУЗЬКА» авторства Александровой Т.И. - на регистрацию и использование товарного знака по свидетельству №351571 со словесным элементом «Домовёнок Кузька» по заявке № 2006732871;

- как при регистрации товарного знака, так и в настоящее время правообладателем товарного знака получены согласия лиц, являвшихся на соответствующие даты правообладателями произведения литературы «Домовёнок Кузька» авторства Александровой Т.И, следовательно, возможно прийти к выводу о соответствии обозначения со словесным элементом «Домовёнок КУЗЬКА» по заявке № 2006732871 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, пункта 9 статьи 1483 Кодекса. Все передаточные и регистрационные действия фактически осуществлялись в рамках единой группы лиц под контролем одного и того же руководителя (генеральный директор ООО «Стрекоза-Пресс» и ООО «Новые технологии» - С.В. Сальников). Это подтверждает отсутствие злоупотреблений и подтверждает добросовестность правопреемников при оформлении прав. В рассматриваемом деле представленные ООО «Новые технологии» документы демонстрируют, что регистрация и последующие передачи прав имели правовую основу и не были направлены на обход прав автора или ввод в заблуждение.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены

следующие документы:

10. Копия свидетельства о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №351571;
11. Копия нотариально удостоверенного лицензионного договора от 17.10.2006 между Александровой Г.В. и ООО «Стрекоза-Пресс», с указанием на доверенности, подтверждающие действия гр. Александровой от имени всех наследников;
12. Выписка/запись из Государственного реестра товарных знаков, подтверждающая переход исключительного права на ООО «Новые технологии»;
13. Выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Стрекоза-Пресс» и ООО «Новые технологии» с указанием генерального директора;
14. Договор от 01.11.2006 между ООО «Стрекоза-Пресс» и Александровой Г.В.;
15. Договор об отчуждении исключительных прав от 05.02.2020 между ООО «Стрекоза-Пресс» и ООО «Стрекоза»;
16. Согласие от ООО «Стрекоза» на регистрацию товарного знака.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №351571.

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

- в представленном договоре от 17.10.2006 выражено согласие на регистрацию именно словесного товарного знака «Домовёнок КУЗЬКА», а не комбинированного. На регистрацию товарного знака в таком визуальном исполнении, в котором он был зарегистрирован, правообладатели литературного произведения своего согласия не давали, этот рисунок не одобряли;

- ООО «Новые Технологии» также указывает и на то, что 09.09.2025 оно получило согласие на регистрацию товарного знака от текущего правообладателя литературного произведения «Домовёнок Кузька», каковым он считает ООО

«Стрекоза». По его мнению, ООО «Стрекоза» стало правообладателем литературного произведения на основании договора с ООО «Стрекоза-Пресс» от 05.02.2020 об отчуждении исключительных прав, а ООО «Стрекоза-Пресс», в свою очередь, стало таковым по авторскому договору от 01.11.2006 с наследниками автора, от имени которых договор подписала Александрова Г.В.;

- 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 №351571;

- первый по хронологии авторский договор заключен с правообладателями - наследниками в лице Александровой Г.В. 01.11.2006 и составлен в соответствии с ныне недействующим Законом Российской Федерации №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». 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 (п. 1.2.) 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 подписала 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 части 4 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:

- нотариальный договор с правообладателями от 17.10.2006 содержит прямое и явное согласие всех правообладателей на регистрацию словесного обозначения «Домовенок КУЗЬКА» в качестве товарного знака. Довод Александровой Г.В. о том,

что согласие давалось на словесный, а не на комбинированный товарный знак несостоятелен. Лицо, подавшее возражение, подменяет понятия, в договоре использована конструкция «выражает согласие на регистрацию за Пользователем в качестве товарного знака словесного обозначения «Домовенок КУЗЬКА». То есть согласие дано на регистрацию словесного обозначения в качестве товарного знака, а не обозначения в качестве словесного товарного знака. Александрова Г.В., Александрова Н.И. и Берестова М.В. являлись правообладателями литературного произведения «Домовенок Кузька», включая название произведения и имя его главного персонажа. Правами на какие-либо произведения изобразительного искусства или дизайна указанные лица не обладали и предоставить право на их регистрацию в качестве товарного знака не могли. Правообладатели предоставили ООО «Стрекоза-Пресс» именно разрешение использовать название произведения литературы и имя его главного персонажа (словесное обозначение «Домовенок КУЗЬКА»). При этом и доктрина, и правоприменительная практика соответствующего периода признают, что обозначения, аналогичные заявленному в качестве товарного знака №2006732871, являются словесными, но выполненными в оригинальной графической манере;

- обозначение «Домовёнок КУЗЬКА» по заявке на товарный знак №2006732871 выглядит словесным, поскольку не содержит какой-либо графики вовсе, а лишь выполнено двумя особыми шрифтами. Основным индивидуализирующим элементом обозначения является словосочетание «Домовёнок КУЗЬКА», его графическое исполнение (шрифты) является лишь формой воспроизведения этого словосочетания. Применимое законодательство 2006 года не содержало требования указывать конкретный шрифт, в котором должно быть выполнено обозначение, в тексте согласия;

- Александрова Г.В. лично подписала нотариальный договор от 17.10.2006 и авторский договор от 01.11.2006 и в полном объёме получила обусловленное договором вознаграждение. В течение 19 лет она не оспаривала правомерность регистрации знака и его использование. 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 к товарному знаку спустя почти два десятилетия после личного подписания согласия является классическим примером противоречивого поведения и злоупотребления правом. При этом Александрова Г.В. помнит о данном ею согласии. Так, в представленном с возражением лицензионном договоре №18-04/2023 от 18.04.2023, заключенном ею с ООО «К.Б.А.», указано следующее: «В отношении словосочетания «Домовёнок Кузька» правообладателем заключен договор от 17.10.2006 с ООО «Стрекоза-Пресс», с правом регистрации указанного словосочетания в качестве товарного знака». Учитывая, что данное словосочетание действительно было правомерно зарегистрировано ООО «Стрекоза-Пресс» в качестве товарного знака по воле правообладателей попытка оспаривания регистрации тем же лицом, которое предоставило соответствующее согласие, является недобросовестным действием. 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 №2006732871. 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»);

- 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, а 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 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 четвёртой 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 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 правообладателем представлены следующие материалы:

17. Заключение специалиста от 2018 г.;
18. Правовое заключение;
19. Решение Московского городского суда от 19.10.2008.

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

С учетом даты (14.11.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона и пункту 2.5 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пункту 2.10 Правил не могут

быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 литературного произведения «Домовенок Кузька» и его персонажа, исключительные права на которые на дату приоритета оспариваемого знака принадлежали, в том числе лицу, подавшему возражение. При этом обладатели прав на произведения про домовенка Кузьку не давали 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 №351571 по приведенным основаниям.

Домовёнок  
**КУЗЬКА**

Оспариваемый товарный знак «**Домовёнок КУЗЬКА**» является словесным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «Домовёнок КУЗЬКА», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 08, 11, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 41, 43 классов МКТУ.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №351571 оспаривается в связи с несоответствием произведенной регистрации положениям пункта 3 статьи 7 Закона, а именно в связи с тем, что данный знак тождественен названию известного литературного произведения «Домовенок Кузька» и названию персонажа этого произведения, авторства Александровой Т.И., при этом обладателем прав на указанные объекты на дату приоритета оспариваемого знака являлись Александрова Г.В., Берестова М.В. и Александрова Н.И., которые не давали согласия на регистрацию оспариваемого комбинированного товарного знака.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие приведенной норме права показал следующее.

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак образован словесными элементами «Домовенок Кузька». Следует отметить, что данное обозначение широко известно российскому потребителю в качестве имени 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). Оспариваемый товарный знак «Домовёнок КУЗЬКА» был зарегистрирован по заявке от 14.11.2006 в период жизни вышеуказанных наследников, являвшихся владельцами долей авторского права автора Александровой Т.И.: Александрова Г.В., Берестова М.В. и Александрова Н.И.

Александрова Г.В., действуя от имени всех наследников, заключила 17.10.2006 договор с ООО «СТРЕКОЗА-ПРЕСС» (11), который был нотариально удостоверен. Положения договора закрепляют предоставление ООО «Стрекоза-Пресс» права на регистрацию и использование обозначения «Домовёнок Кузька» и содержат заверения о наличии у стороны, дающей согласие, полномочий со стороны наследников.

На основании вышеизложенного, коллегия констатирует наличие волеизъявления обладателей авторских прав на литературное произведение

«Домовенок Кузька» (Александрова Г.В., Берестова М.В. и Александрова Н.И.) на предоставление прав на регистрацию обозначения «Домовенок Кузька» в качестве товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что в пункте 1.2 представленного договора (11) выражено согласие на регистрацию именно словесного товарного знака «Домовёнок Кузька», а не комбинированного, при этом на регистрацию товарного знака в таком визуальном исполнении, в котором он был зарегистрирован, правообладатели литературного произведения своего согласия не давали, этот рисунок не одобряли.

Обращение к оспариваемому товарному знаку показало, что он является словесным и выполнен с применением оригинального шрифта, данный товарный знак не содержит в своем составе каких-либо изображений, дополнительных графических символов. Указанное оформление – это лишь способ визуализации разрешенных слов, технический способ их подачи, не противоречащий сути согласия. По мнению коллегии, указанный шрифт является стандартным дизайнерским приемом (стилизация под сказочный или детский шрифт) оформления словесных товарных знаков. Кроме того, в отношении вышеприведенного мнения лица, подавшего возражение, коллегия учла приведенный в отзыве довод правообладателя в том, что в договоре дается согласие на регистрацию словесного обозначения в качестве товарного знака, а не словесного товарного знака («Александрова Г.В., действующая за себя лично, за Берестову М.В. и Александрову Н.И. выражает согласие на регистрацию за пользователем в качестве товарного знака словесного обозначения «Домовёнок Кузька» в отношении любого перечня товаров и услуг во всех странах мира).

В возражении указывается на отсутствие у ООО «СТРЕКОЗА-ПРЕСС» всех прав на использование обозначения «Домовенок Кузька», поскольку согласно авторскому договору (11) ему были переданы лишь отдельные права на использование соответствующего обозначения. Таким образом, не обладая всеми правами и не являясь правообладателем произведения, ООО «СТРЕКОЗА-ПРЕСС» не могло заключить 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. В отношении приведенного довода коллегия отмечает следующее.

Согласно статье 1233 Кодекса правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Следовательно, ООО «СТРЕКОЗА-ПРЕСС», являясь правообладателем товарного знака по свидетельству №351571, реализовало одно из принадлежащих ему правомочий путем отчуждения исключительных прав на оспариваемый знак на имя ООО «Новые технологии».

Пункт 3 статьи 7 Закона защищает автора (и его наследников) от регистрации товарного знака без его воли. Но как только воля была выражена и произошла регистрация знака, он становится оборотоспособным, то есть способным отчуждаться на имя иного лица.

С учетом вышеизложенного, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого знака положениям пункта 3 статьи 7 Закона.

Согласно возражению, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона ввиду восприятия оспариваемого товарного знака как зарегистрированного и используемого с согласия автора или иного правообладателя произведений.

Вместе с тем ассоциативные связи потребителей строятся на словесном обозначении «Домовенок КУЗЬКА», на использование которого было выдано согласие от наследников автора. Таким образом, в рассматриваемом случае нельзя

говорить о нарушении интересов правообладателей, которые предоставили соответствующее согласие ООО «СТРЕКОЗА-ПРЕСС», следовательно, санкционировали соответствующее использование товарного знака. При этом в договоре с наследниками (11) не было прямого запрета на передачу прав третьим лицам.

Таким образом, оснований для удовлетворения настоящего возражения не имеется. Как отмечалось выше, оспариваемый знак был зарегистрирован с согласия наследников автора литературного произведения «Домовенок Кузька» Александровой Т.И. Последующее отчуждение прав на оспариваемый товарный знак является правомочием его правообладателя, не было запрещено в договоре, предоставляющем согласие и, следовательно, использование наименования произведения и названия литературного произведения основано на надлежащем правовом титуле, полученном от законных распорядителей авторских прав. Довод о введении потребителя в заблуждение является необоснованным.

Относительно довода правообладателя о том, что действия лица, подавшего возражение, по оспариванию регистрации товарного знака по свидетельству №351571 представляют собой злоупотребление правом, следует отметить, что данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта 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 №351571.**