

РЕШЕНИЕ № 19-1/2-3

г. Москва
2019 г.

30 января

Резолютивная часть решения объявлена «23» января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен «30» января 2019 года.

Коллегиальный орган Федеральной антимонопольной службы — Президиум Федеральной антимонопольной службы (далее — Президиум) в составе: председателя Президиума: <...>; членов Президиума: <...> ,

рассмотрев жалобу Хасбро Инк. на решение и предписание Татарстанского УФАС России от 16.10.2018 по делу о нарушении антимонопольного законодательства № 08-1/2018, в присутствии, в том числе посредством видеоконференц-связи:

представителей Хасбро Инк. - <...> (доверенность от 11.10.2017), <...> (доверенность от 11.10.2017), <...> (доверенность от 11.10.2017);

представителя ООО «Зеленодольский завод по переработке полимеров «Эра» - <...> (доверенность 07.08.2018);

представителей ООО «Зеленодольский завод по переработке полимеров «Эра» (посредством видеоконференц-связи) - <...> (доверенность от 07.08.2018), <...> (доверенность от 03.12.2018);

представителей Татарстанского УФАС России - <...>, <...>;

представителя Ассоциации антимонопольных экспертов - <...> ,

(уведомление о дате, времени и месте рассмотрения жалобы размещено на официальном сайте ФАС России www.fas.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»),

заслушав доклад <...> ,

УСТАНОВИЛ:

в ФАС России в порядке статьи 23 Федерального закона 26.07.2006

№135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) поступила жалоба Хасбро Инк. на решение и предписание Татарстанского УФАС России (далее также — антимонопольный орган) от 16.10.2018 по делу о нарушении антимонопольного законодательства № 08-1/2018.

Решением Татарстанского УФАС России Хасбро Инк. признано нарушившим часть 1 статьи 14⁴ Закона о защите конкуренции. Нарушение выразилось в недобросовестной конкуренции с ООО «Зеленодольский завод по переработке полимеров «Эра» (далее – ООО «ЗЗПП «Эра»») путем приобретения и использования Хасбро Инк. товарных знаков: TWISTER (свидетельство № 509210 от 24.03.2014 г. (приоритет с 25.01.2013 г.)), Твистер (свидетельство № 485543 от 18.04.2013 г. (приоритет с 23.08.2011 г.)), ТВИСТЕР (свидетельство № 599491 от 20.12.2016 г. (приоритет с 07.12.2015 г.)).

На основании вынесенного решения Хасбро Инк. выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а именно: прекратить действия, связанные с приобретением и использованием товарных знаков TWISTER (свидетельство № 509210 от 24.03.2014 г. (приоритет с 25.01.2013 г.)), Твистер (свидетельство № 485543 от 18.04.2013 г. (приоритет с 23.08.2011 г.)), ТВИСТЕР (свидетельство № 599491 от 20.12.2016 г. (приоритет с 07.12.2015 г.)), и отозвать ранее направленные в адрес конкурентов письма с требованием о прекращении незаконного использования вышеуказанных товарных знаков.

Хасбро Инк. с вынесенным решением и предписанием не согласна, считает, что решение и предписание Татарстанского УФАС России от 16.10.2018 по делу № 08-1/2018 подлежат отмене в связи с тем, что действия Хасбро Инк., связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки TWISTER, Твистер, ТВИСТЕР были направлены на защиту исключительных прав Хасбро Инк.

Материалами дела установлено, что Хасбро Инк. является головной компанией Группы Хасбро, при этом не ведет напрямую деятельность в Российской Федерации и поставки на российский рынок не осуществляет. Импорт и распространение продукции, разработанной компаниями Группы Хасбро, в том числе игры «Twister», осуществляется с разрешения и под контролем Хасбро Инк., как головной компании.

В Российской Федерации Хасбро Инк. представлена российской дочерней компанией ООО «Хасбро Раша» (дата регистрации –

14.12.2011), которая принадлежит швейцарским компаниям Хасбро Холдинг СА и Хасбро СА.

ООО «Хасбро Раша» осуществляет импорт на территорию Российской Федерации игр, игрушек и иной игровой продукции, производимой непосредственно либо по поручению компании Хасбро СА, а также распространяет данную продукцию на российском рынке на основании дистрибьюторского договора с Хасбро СА.

Татарстанским УФАС России в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства установлено и материалами дела подтверждается, что игра «Twister» была создана и выпущена компанией Милтон Бредли в 1966 году, а 02 мая 1967 года Патентным ведомством США был зарегистрирован товарный знак «Twister». В дальнейшем аналогичные товарные знаки в разное время были зарегистрированы во многих странах мира.

Также установлено, что компания Милтон Бредли была приобретена компанией Хасбро Инк. в 1984 году.

На территории Российской Федерации введение в гражданский оборот игры «Twister» осуществлялось Хасбро Инк. (по данным компании) через своих дистрибьюторов, начиная с 2000 года.

В материалах дела имеется письмо ООО «Детский торговый центр «Винни» (до 2010 года — ООО «ДТРЦ «Винни», ИНН 7730144417) от 26.10.2017г. о подтверждении продажи товаров на территории России с 2000 года в рамках работы с Хасбро Инк. и уполномоченными им дистрибьюторами. В материалы жалобы также представлены данные АО «Медиаскоп» в виде справки с графиком выходов роликов игры Твистер на российских телеканалах с 2002 года.

На территории Российской Федерации первый товарный знак «TWISTER» по свидетельству № 335843 был зарегистрирован Хасбро Инк. 15.10.2007 с датой приоритета 08.11.2005 в отношении товаров 28 класса МКТУ – елочные украшения. В дальнейшем были зарегистрированы спорные товарные знаки, в том числе в отношении товаров 28 класса МКТУ - игры, игрушки:

- TWISTER (свидетельство № 509210 от 24.03.2014, дата приоритета 25.01.2013);
- Твистер (свидетельство № 485543 от 18.04.2013, дата приоритета

23.08.2011);

- ТВИСТЕР (свидетельство № 599491 от 20.12.2016, дата приоритета 07.12.2015).

ООО «Зеленодольский завод по переработке полимеров «Эра» производит и реализует игру под наименованием «Твистер» с 2002 года, что подтверждается материалами дела.

В ходе рассмотрения дела Татарстанским УФАС России (далее – Управление) проведен анализ состояния конкуренции на рынке игры с наименованием Твистер/Twister в порядке, утвержденном Приказом ФАС России от 22.04.2010 №220. В ходе проведения анализа было установлено, что иные лица, использующие спорное обозначение «Твистер», выпускают соответствующую игру с еще более позднего времени: ООО «Стеллар» – с мая 2008 года. В аналитическом отчете Управления указаны еще два хозяйствующих субъекта, реализующих данную игру на территории РФ – ООО «НикоТрейд» и ООО «Десятое королевство». Географические границы товарного рынка определены как границы Российской Федерации. Временной интервал исследования – с 27.06.2017 по 27.06.2018.

03.08.2017 в адрес ООО «ЗЗПП «Эра» от компании Хасбро Инк. поступила претензия в рамках обязательного досудебного урегулирования спора в соответствии со пунктом 5.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой указано о прекращении производства и реализации игры с обозначением «Твистер», об удалении с официального сайта ООО «ЗЗПП «Эра» и любых страниц в социальных сетях информации о данной игре, об уничтожении всех контрафактных экземпляров игры «Твистер» и т.д. Основанием для направления указанной претензии послужила регистрация Хасбро Инк. серии товарных знаков: TWISTER, Твистер, ТВИСТЕР. Подобные претензии получили и иные хозяйствующие субъекты рынка детских товаров (игрушек), в том числе использующие обозначение TWISTER, Твистер, ТВИСТЕР в своей деятельности. Сведения о привлечении Управлением указанных лиц к рассмотрению в качестве лиц, обладающих сведениями об обстоятельствах настоящего дела или третьих лиц, в материалах дела отсутствуют.

Материалами дела установлено, что сведения о продаже игры «Твистер», произведенной компаниями, входящими в Хасбро СА, содержались на сайтах крупных российских интернет-магазинов в период 2010-2011 гг., из чего Татарстанским УФАС России сделан

вывод, что компания Хасбро Инк. до момента регистрации товарного знака Твистер не была ограничена в использовании данного обозначения на территории Российской Федерации.

Также установлено, что игра с обозначением «Твистер» производства различных организаций, не входящих в группу Хасбро СА, включая ООО «ЗПП «Эра»», реализовывалась на российском товарном рынке игрушек до 2011 г., то есть до момента первой регистрации в Российской Федерации товарного знака.

В ходе рассмотрения дела была проведена лингвистическая экспертиза. В выводах, полученных по ее результатам, доцентом ФБУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» <...>, в заключении от 04.05.2018, содержится утверждение, что обозначение «Твистер» является общеупотребительным. Большинство респондентов ассоциативно-статистического эксперимента соотнесло слово «Твистер» с определенной игрой.

Татарстанским УФАС России сделан вывод, что Хасбро Инк. знало о том, что иные лица, в том числе ООО «ЗПП «Эра», на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали это обозначение без регистрации в качестве наименования игры «Твистер», а также то, что это обозначение приобрело известность среди потребителей, в том числе благодаря усилиям ООО «ЗПП «Эра» и иных конкурентов.

Таким образом, по мнению Татарстанского УФАС России, Хасбро Инк., зарегистрировав за собой право на использование товарных знаков TWISTER, Твистер, ТВИСТЕР, ограничила тем самым право других предпринимателей и юридических лиц на производство и реализацию игры «Твистер», получила ряд преимуществ перед конкурентами, а также причинила или может причинить им убытки, что в целом противоречит индивидуальным, коллективным и публичным правам и законным интересам участников гражданского оборота.

Татарстанское УФАС России пришло к выводу, что такие действия Хасбро Инк. противоречат честным обычаям в торговых и промышленных делах, в том числе и с учетом цели такого приобретения. Приобретение компанией Хасбро Инк. исключительных прав на обозначение «Твистер» позволяет защищать товары с одноименным названием с применением правового механизма, однако не должно препятствовать использованию иными лицами, в том числе производителями, широко используемого

ранее названия игры «Твистер».

На основании изложенного, антимонопольный орган решил признать Хасбро Инк. нарушившим часть 1 статьи 14⁴ Закона о защите конкуренции, то есть совершившим акт недобросовестной конкуренции, связанный с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации товара.

Хасбро Инк. в своей жалобе просит решение по делу и выданное на его основании предписание отменить, как нарушающее единообразие в применении антимонопольными органами норм антимонопольного законодательства по следующим основаниям.

С 1960-х годов Хасбро Инк. стало развивать портфолио своих товарных знаков, в том числе товарный знак «Твистер», который впервые был подан на регистрацию в 1966 году в США и зарегистрирован патентным ведомством США 02.05.67 под регистрационным номером 828172. В рамках распространения правовой охраны на товарный знак в других странах мира, Хасбро Инк. зарегистрировало товарные знаки с обозначением «Твистер» во множестве других юрисдикций. Спорное название игры «Твистер» стало известно во всем мире благодаря инвестициям Хасбро Инк.

Регистрация товарных знаков в России стала частью указанной многолетней стратегии защиты брэнда по всему миру, что, по мнению Хасбро Инк., соответствует принципам добропорядочности, разумности и справедливости. Регистрация товарных знаков Хасбро Инк. в России не может рассматриваться в качестве акта недобросовестной конкуренции в соответствии с частью 1 статьи 14⁴ Закона о защите конкуренции, которая, напротив, направлена на защиту добросовестных правообладателей.

В своей жалобе Заявитель ссылается на часть 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой правообладатель вправе осуществлять защиту принадлежащих ему прав на товарный знак, требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Поэтому действия Хасбро Инк., по их мнению, выразившиеся в направлении нарушителям указанных прав, включая ООО «ЗЗПП «Эра»», соответствующих требований, были совершены в строгом соответствии с положениями российского законодательства.

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) было принято решение о регистрации товарных знаков как интеллектуальной собственности Хасбро Инк. Следовательно, Роспатент, в компетенцию которого входит принятие подобных решений, счел, что заявка Хасбро Инк. на регистрацию товарных знаков соответствует требованиям российского законодательства, провел соответствующие экспертизы и принял решение о регистрации. Данный факт имеет преюдициальное значение и отсутствуют какие-либо основания ставить под сомнение законность и обоснованность такой регистрации.

Президиум принимает во внимание также приобщенное к материалам рассматриваемого дела независимое заключение Ассоциации антимонопольных экспертов (далее – Ассоциация), подготовленное рабочей группой членов Ассоциации. Члены рабочей группы подтверждают отсутствие у них конфликта интересов при подготовке указанного независимого заключения (далее – Заключение).

Представитель Ассоциации, участвовавший в заседании Президиума ФАС России, пояснил, что в соответствии с нормами действующего законодательства об интеллектуальных правах и их защите, в том числе Парижской конвенцией по охране промышленной собственности (ст. 10 bis), являющейся нормой прямого действия, а также в соответствии с позицией Конституционного суда Российской Федерации, Верховного и Высшего Арбитражного судов, а также Президиума Суда по интеллектуальным правам (ссылки на реквизиты источников имеются в Заключении), действия субъекта, связанные с приобретением исключительных прав на товарный знак, могут быть признаны недобросовестными, если:

- действия направлены исключительно на вытеснение с товарного рынка конкурентов, добросовестно использовавших тождественное либо сходное до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака, в том числе в некоторых случаях наравне с правообладателем для обозначения соответствующего товара;
- действия направлены на недобросовестное «присвоение» себе обозначения, которое приобрело широкую известность благодаря деятельности другого хозяйствующего субъекта, прежде всего, конкурента, до даты приоритета товарного знака.

При этом не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака. В отношении товарных знаков, используемых правообладателем при введении в оборот товаров на территории многих государств, должна быть принята во внимание широкая глобальная известность данного товарного знака в силу трансграничной хозяйственной деятельности правообладателя.

В рассматриваемом случае Хасбро Инк. добросовестно владеет правами на товарный знак «Твистер» с 60-ых годов прошлого века и предпринимало меры по его популяризации и охране в целом ряде государств задолго до появления этой игры в Российской Федерации. Трансграничная защита товарного знака возникает с момента его регистрации в любой из стран, участвующей в Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в том числе и в России. Таким образом, права Хасбро Инк. на товарный знак «Твистер» (в различных его прочтениях) подлежали защите на территории Российской Федерации еще до 2000 года, когда Хасбро Инк. стало реализовывать эту игру в России.

Также решением Управления установлено, что все конкуренты, производящие эту игру в России, начали ее реализацию позже, чем Хасбро Инк.

По мнению рабочей группы Ассоциации, незаконным должно быть признано и предписание Татарстанского УФАС России, выданное в целях реализации решения по делу.

Применяя положения части 1 статьи 14⁴ Закона о защите конкуренции, антимонопольный орган дает правовую оценку совокупности действий правообладателя на предмет недобросовестной конкуренции, а не охраноспособности обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Таким образом, антимонопольный орган, вынося предписание об ограничении или запрете действий по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак, по мнению

рабочей группы Ассоциации, вышел за пределы своих полномочий.

Заслушав позиции сторон и приглашенных лиц, Президиум ФАС России полагает, что обжалуемое Решение подлежит отмене как нарушающее единообразие применения антимонопольного законодательства, в связи со следующим.

Компания Хасбро Инк. является всемирно известным производителем игр и игрушек. В 1984 году Хасбро Инк. была приобретена компания «Милтон Брэдли», создавшая и начавшая в 1966 году выпуск игры «Твистер». В мае 1967 года ею был зарегистрирован первый товарный знак «Твистер» на территории США. В дальнейшем аналогичные товарные знаки в разное время были зарегистрированы во многих странах мира (Канада, Бразилия, Франция, Япония и др.).

На территории Российской Федерации введение в гражданский оборот игры «Твистер» осуществлялось Хасбро Инк. через своих дистрибьюторов с 2000 года, доказательства чего представлены Заявителем в материалы дела.

Кроме того, в материалы дела были представлены доказательства, подтверждающие рекламную активность Заявителя в период с 2002 года по продвижению своего товара, в том числе путем размещения рекламы на федеральных телевизионных каналах.

Заявителем на территории Российской Федерации первый товарный знак «TWISTER» по свидетельству № 335843 был зарегистрирован 15.10.2007 с датой приоритета 08.11.2005 в отношении товаров 28 класса МКТУ – елочные украшения. В дальнейшем были зарегистрированы три спорных товарных знака в том числе в отношении товаров 28 класса МКТУ - игры, игрушки.

В связи с изложенным, представляется обоснованным вывод о том, что Хасбро Инк. осуществил действия, связанные с приобретением исключительных прав на словесное обозначение, индивидуализирующее его товар – игру «Твистер», реализуемую им (в том числе через дистрибьюторов) во многих странах мира.

Поскольку указанные страны, как и Российская Федерация, являются странами-участниками «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» 1883 г. (далее – Конвенция), нормы и правила, установленные Конвенцией, имеют прямое действие на территории всех стран-участников в равной степени. В соответствии со статьей 6.quinquies Конвенции: «Каждый товарный знак,

надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье. Эти страны могут до окончательного оформления регистрации потребовать представления свидетельства о регистрации в стране происхождения, выданного компетентным учреждением. Никакой легализации такого свидетельства не требуется».

Исходя из текста решения по делу следует, что игра «Твистер» производства ООО «ЗЗПП «Эра»» является аналогом игры «Твистер» производства Хасбро Инк.

ООО «ЗЗПП «Эра» начало производство и реализацию игры «Твистер» не ранее конца 2002 года, исходя из санитарно-эпидемиологического заключения 14.10.2002. Иные лица, использующие спорное обозначение «Твистер», выпускают соответствующую игру с еще более позднего времени. Соответственно, на начало введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации в 2000 году, Хасбро Инк. было единственным хозяйствующим субъектом, использующим обозначение «Твистер» для индивидуализации игры, известной во многих странах мира.

Следовательно, приобретение Хасбро Инк. исключительных прав на товарные знаки «TWISTER», «ТВИСТЕР» и «Твистер» не может быть признано направленным на получение необоснованных преимуществ по отношению к хозяйствующим субъектам – конкурентам, а также на причинение им убытков.

По мнению Президиума ФАС России, признание в качестве акта недобросовестной конкуренции действий правообладателя по регистрации уже принадлежащего ему и подлежащего охране в соответствии с международными договорами, участниками которых является Российская Федерация, товарного знака в очередной юрисдикции не только противоречит сложившейся в этой сфере правоприменительной практике, но и нивелирует институт правовой охраны интеллектуальной собственности.

В этой связи направление Хасбро Инк. иным участникам товарного рынка претензий о прекращении использования принадлежащего ему товарного знака следует рассматривать не как акт недобросовестной конкуренции, а как реализацию неотъемлемого права правообладателя, а именно: права защиты принадлежащего

правообладателю объекта интеллектуальной собственности путем запрета иным лицам использовать его.

Необходимо отметить, что выдача предписания Татарстанским УФАС России от 16.10.2018 по делу № 08-01/2018 (далее – Предписание) также противоречит сложившейся правоприменительной практике, поскольку частью 2 статьи 14⁴ Закона о защите конкуренции» прямо предусмотрены последствия принятия антимонопольным органом решения о признании действий по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак актом недобросовестной конкуренции.

В случае установления факта нарушения статьи 14⁴ Закона о защите конкуренции, отсутствует необходимость в выдаче предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Требование о прекращении действий, связанных с приобретением и использованием прав на товарный знак является неисполнимым, так как указанные права существуют объективно, независимо от намерения правообладателя ими пользоваться. А любые действия правообладателя в отношении продукции, реализуемой под товарным знаком, неизбежно связано с использованием прав на него. Прекращение пользования правами на товарный знак может стать только следствием признания недействительной регистрации такого товарного знака.

Президиум ФАС России отмечает, что антимонопольный орган не обладает полномочиями по признанию недействительными актов, выданных другими уполномоченными федеральными органами власти в сфере интеллектуальной собственности.

Кроме того, Президиум ФАС России отмечает, что при рассмотрении Татарстанским УФАС России дела о нарушении антимонопольного законодательства и при вынесении решения и предписания по делу, антимонопольным органом были нарушены правила подведомственности, установленные Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденным Приказом ФАС России № 339 от 25.05.2012 г. (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 3.118 Регламента, с учетом пунктов 3.12-3.15 настоящего Регламента, комиссия вправе передать дело для

рассмотрения в другой антимонопольный орган, если рассмотрение дела входит в его компетенцию, в ФАС России по требованию ФАС России о принятии дела к своему рассмотрению, либо в случае, если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что нарушение антимонопольного законодательства совершено на территории деятельности двух и более территориальных органов в порядке, установленном приказом ФАС России от 01.08.2007 г. № 244 «Об утверждении Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган».

Установленное решением по делу нарушение антимонопольного законодательства совершено, по мнению Татарстанского УФАС России, на территории всей Российской Федерации. Однако, антимонопольным органом не были запрошены в ФАС России полномочия на рассмотрение данного дела. Таким образом, рассмотрев дело о нарушении антимонопольного законодательства, совершаемого на всей территории Российской Федерации без получения соответствующих полномочий от ФАС России, Управление нарушило установленные Регламентом правила подведомственности, и при вынесении обжалуемых решения и предписания превысило свои полномочия.

С учетом изложенного, Президиум ФАС России считает, что решение и предписание Татарстанского УФАС России от 16.10.2018 по делу о нарушении антимонопольного законодательства № 08-1/2018 подлежат отмене, как нарушающие единообразие применения как материальных, так и процедурных норм антимонопольного законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь частью 10 статьи 23 Закона о защите конкуренции, Президиум ФАС России

РЕШИЛ:

отменить решение и предписание Татарстанского УФАС России от 16.10.2018 по делу о нарушении антимонопольного законодательства № 08-1/2018.

Согласно части 15 статьи 23 Закона о защите конкуренции решение коллегиального органа, принятое по результатам пересмотра решения и (или) предписания территориального антимонопольного органа, вступает в силу с момента его размещения на официальном сайте федерального антимонопольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с частью 1.1 статьи 52 Закона о защите конкуренции решение о рассмотрении жалобы на решение и (или) предписание антимонопольного органа может быть обжаловано в арбитражный суд в течение одного месяца с момента вступления в силу решения коллегиального органа федерального антимонопольного органа.