

РЕШЕНИЕ

по делу № 08/01/14.4-101/2021

о нарушении антимонопольного законодательства

г. Москва

Резолютивная часть решения оглашена «21» декабря 2021 г.

В полном объеме решение изготовлено «27» декабря 2021 г.

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела № 08/01/14.4-101/2021 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

председатель Комиссии:

<...>;

члены Комиссии:

<...>;

<...>;

<...>,

рассмотрев в присутствии представителя ООО «Зеленодольский завод по переработке полимеров «Эра» <...> (доверенность от 25.09.2020), представителя компанией Хасбро Инк. (Hasbro Inc.) <...> (доверенность от 07.12.2021),

дело № 08/01/14.4-101/2021 о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения компанией Хасбро Инк. (Hasbro Inc.) (адрес: 1027 Ньюпорт Авеню, Потакет, Род-Айленд 02862, США; 1027 Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, USA) статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон «О защите конкуренции»),

УСТАНОВИЛА:

В Федеральную антимонопольную службу поступило заявление ООО «Зеленодольский завод по переработке полимеров «Эра» (далее также – Заявитель) о нарушении антимонопольного законодательства со стороны компании Хасбро Инк. (Hasbro Inc.) (далее также – Ответчик), выразившемся в приобретении и использовании исключительного права на товарные знаки «Твистер (Twister)» по свидетельствам №№ 485543, 509210, 599491.

Письмом ФАС России от 12.11.2020 № ДФ/98681/20 Заявителю было отказано в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2021 по делу № СИП-115/2021 решение ФАС России от 12.11.2020 № ДФ/98681/20 об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства признано недействительным. Суд обязал ФАС России возобновить рассмотрение заявления ООО «ЗЗПП «Эра».

На основании изложенного издан приказ ФАС России от 30.11.2021 № 1334/21 о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения компанией Хасбро Инк. (Hasbro Inc.) (адрес: 1027 Ньюпорт Авеню, Потакет, Род-Айленд 02862, США; 1027 Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, USA) статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Проанализировав имеющиеся в материалах дела № 08/01/14.4-101/2021 о нарушении антимонопольного законодательства доказательства и установленные по делу обстоятельства, заслушав представителей сторон, Комиссия ФАС России установила следующее.

Заявитель с 11.11.2002 начал деятельность по производству и реализации игр и игрушек. В своей деятельности он использовал обозначение «Твистер», которое, по его мнению, у большинства потребителей ассоциируется с игрой в виде коврика с размеченными цветными кругами и рулеткой.

Ответчик является головной компанией Группы Хасбро – всемирно известного производителя игр и игрушек. Ответчик не ведет напрямую деятельность в Российской Федерации и не осуществляет поставок на российский рынок, однако импорт и распространение продукции, в том числе игры «Твистер» (Twister), осуществляется с разрешения и под контролем Ответчика как головной компании группы.

Таким образом, Заявитель и Ответчик осуществляют аналогичную предпринимательскую деятельность и являются хозяйствующими

субъектами – конкурентами на товарном рынке Российской Федерации игр и игрушек.

Игра «Твистер» (Twister) была создана и выпущена компанией Милтон Брэдли в 1966 году (компания Милтон Брэдли была приобретена Ответчиком в 1984 году). С момента выпуска игра стала популярной сначала в США, а затем и в других странах мира. В настоящее время игра является одним из наиболее известных товаров Группы Хасбро.

Заявка на первый товарный знак «Twister» была подана в Российской Федерации 08.11.2005. Товарный знак по свидетельству № 335843 был зарегистрирован 15.10.2007 в отношении елочных украшений (28 класс МКТУ).

Ответчику принадлежат товарные знаки:

- «Твистер» по свидетельству № 485543, зарегистрированный 18.04.2013 с датой приоритета 23.08.2011 в отношении товаров 28 класса МКТУ: игры, игрушки;

- «TWISTER» по свидетельству № 509210, зарегистрированный 24.03.2014 с датой приоритета 25.01.2013 в отношении товаров и/или услуг 09, 28 (игры, игрушки) и 41 классов МКТУ;

- «ТВИСТЕР» по свидетельству № 599491, зарегистрированный 20.12.2016 с датой приоритета 07.12.2015 в отношении товаров 28 класса МКТУ: игры, игрушки.

Заявитель производит и реализует игру с названием «Твистер» с 2002 года, что подтверждается:

- данными из программы 1С бухгалтерия (учет наличных МПЗ начиная с 2002 года);

- санитарно-эпидемиологическим заключением № 16 45 07 963.П.001168.10.02 от 14.10.2002, выданным ГУ «Центр санитарно-эпидемиологического надзора в городе Казани»;

- ТО игры «Твистер» АИЖК-334141-013099 ТО (2002 год);

- протоколом рассмотрения технического описания Главным государственным санитарным врачом по РТ (исх. № 01-05/4570 от 14.10.2002);

- санитарно-эпидемиологическим заключением № 16.11.05.963.П.000965.09.04 от 27.09.2004, выданным ФГУ «ЦГСЭН в Республике Татарстан»;

- экземпляром игры с названием «Твистер» за 2007 год.

Заявитель принимал участие в 14 международной выставке «Мир детства 2008» как производитель игрушек, в том числе игры «Твистер», что подтверждается официальным каталогом выставки.

Игра «Твистер» представлена в каталоге продукции Заявителя за 2010/2011 годы, в журнале «1001 игрушка» № 2 (29) 2010, тираж которого составил 5000 экземпляров.

Таким образом, Заявитель полагает, что задолго до регистрации Ответчиком товарных знаков «Твистер (Twister)» использовал словесное обозначение «Твистер» в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Кроме того, ООО «Стеллар» выпускало настольную игру под наименованием «Супер Твистер» с мая 2008 года, что ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 485543. Производство игры «Супер Твистер» подтверждается в том числе сертификатом соответствия от 21.05.2008. С мая 2011 года ООО «Стеллар» выпускает игру под наименованием «Мега Твистер».

Также Заявитель указывает на то, что до даты приоритета спорных товарных знаков ряд производителей товаров для детей также производили игру под наименованием Твистер, а именно: ООО «Задира-плюс», ООО «РЫЖИЙ КОТ», ООО «Татой».

Заявитель полагает, что наименование игры Твистер/Twister на момент начала использования данного наименования Заявителем в своей деятельности в 2002 году и на момент подачи заявок на регистрацию одноименных товарных знаков Ответчиком, приобрело характер общеизвестного наименования игры с определенными правилами.

03.08.2017 в адрес Заявителя поступила претензия Ответчика, содержащая требования о прекращении использования Заявителем товарного знака «ТВИСТЕР», удалении предложений о продаже игры ТВИСТЕР, отзыве из реализации проданных экземпляров игры ТВИСТЕР. Также Ответчик потребовал сообщить количество произведенных экземпляров игры, уничтожить все контрафактные экземпляры игры ТВИСТЕР и предоставить видеозапись процесса уничтожения, подписать проект обязательства о выполнении условий претензии.

В ходе рассмотрения дела № 08/01/14.4-101/2021 о нарушении антимонопольного законодательства Заявителем были заявлены следующие ходатайства.

В ходе заседания Комиссии ФАС России 15.12.2021 Заявителем заявлено ходатайство об истребовании доказательств у АО «Медиаскоп», мотивированный необходимостью запроса предоставления имеющихся у данного юридического лица документов, подтверждающих сведения о выходе рекламных материалов игры с наименованием Твистер (Twister), отраженных в Справках от 27.09.2018, 01.10.2018.

Комиссия ФАС России отказала в удовлетворении данного ходатайства, поскольку из доводов Заявителя не усматривает оснований для сомнений в достоверности представленных АО «Медиаскоп» сведений о рекламе и периодах ее выхода.

После окончания перерыва и возобновления 21.12.2021 рассмотрения дела Комиссией ФАС России Заявителем было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела, мотивированное тем, что Заявителем был направлен ряд запросов информации различным телеканалам в целях подтверждения либо опровержения информации, содержащейся в справке АО «Медиаскоп».

Комиссия ФАС России отказала в удовлетворении данного ходатайства, поскольку запрашиваемая информация не имеет значения для принятия решения по существу рассматриваемого дела.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно пункту 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции» недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В силу статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Соответственно, статьей 14.4 Закона «О защите конкуренции» установлен запрет на недобросовестные действия правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг, в результате которого ограничивается конкуренция и возможности иных добросовестных лиц использовать соответствующее обозначение.

Из этого следует, что форма недобросовестной конкуренции, запрет на которую установлен статьей 14.4 Закона «О защите конкуренции», характеризуется совокупностью двух обстоятельств: приобретение исключительного права на средство индивидуализации с целью последующего недобросовестного использования, а также само последующее недобросовестное использование; при этом отсутствие хотя бы одного из данных условий исключает возможность признания действий хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции, запрещенной данной статьей. Таким образом, для целей применения данного законодательного запрета следует рассматривать исключительно совокупность действий по приобретению и использованию исключительных прав на средства индивидуализации, а не одно из них.

Аналогичная позиция изложена в пункте 169 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — постановление Пленума № 10), согласно которой исходя из части 2 статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции», применяемой с учетом пункта 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его приобретению не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку).

Таким образом, при квалификации антимонопольным органом действий хозяйствующего субъекта, как нарушающих указанную норму антимонопольного законодательства, должна быть установлена недобросовестность действий хозяйствующего субъекта как при приобретении, так и при использовании исключительного права на спорный товарный знак. В свою очередь, недобросовестные действия,

связанные только лишь с приобретением исключительного права на товарный знак, не подпадают под запрет, установленный статьей 14.4 Закона «О защите конкуренции».

Кроме того, согласно пункту 169 постановления Пленума № 10 квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки.

Как следует из заявления и полученных в ходе рассмотрения дела пояснений, Заявитель полагает, что наименование игры Твистер/Twister на момент начала использования данного наименования Заявителем в своей деятельности в 2002 году и, тем более, на момент подачи заявки на регистрацию одноименных товарных знаков Ответчиком, приобрело характер общеизвестного наименования игры с определенными правилами (стр. 4 заявления в ФАС России; стр. 2 письменных пояснений от 15.12.2021; пояснения на заседаниях Комиссии ФАС России 15.12.2021 и после перерыва 21.12.2021).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Таким образом, вхождение обозначения во всеобщее употребление для обозначения товара определенного вида является абсолютным основанием для отказа в регистрации такого обозначения в качестве товарного знака.

Данные обстоятельства проверяются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного

знака.

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

Вместе с тем законодатель допускает, что экспертиза заявленного в качестве товарного знака обозначения может дать ошибочные результаты, что влечет принятие федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения о предоставлении правовой охраны обозначению, не соответствующему критериям охраноспособности.

В связи с этим гражданским законодательством Российской Федерации предусмотрен механизм прекращения исключительного права на товарный знак (подпараграф 6 § 2 главы 76 ГК РФ).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

При этом Комиссия ФАС России полагает, что довод о том, что обозначение не является охраноспособным в силу вхождения во всеобщее употребление для обозначения товара определенного вида, исключает доводы о наличии в действиях по приобретению исключительных прав на спорное обозначение признаков недобросовестной конкуренции. Данный вывод Комиссии ФАС России основывается на том, что неохраноспособному обозначению в принципе не может быть предоставлена правовая охрана вне зависимости от добросовестности или недобросовестности целей правообладателя. Предоставление правовой охраны неохраноспособному обозначению является результатом ошибочного решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но не действий хозяйствующего субъекта – конкурента по приобретению исключительного права на спорное обозначение.

Таким образом, обращение Заявителя в ФАС России с заявлением о признаках недобросовестной конкуренции в действиях компании Хасбро Инк. (Hasbro Inc.) по приобретению и использованию исключительного права на товарные знаки «Твистер (Twister)» по

свидетельствам №№ 485543, 509210, 599491 фактически подменяет предусмотренный гражданским законодательством для использования в таких случаях институт подачи возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам, рассмотрение которого отнесено к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

При таких обстоятельствах Комиссией ФАС России не установлено в рассматриваемых действиях Ответчика нарушения антимонопольного законодательства в форме недобросовестной конкуренции, поскольку отсутствует подтверждение наличия всех признаков недобросовестной конкуренции, отраженных в пункте 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции».

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Закона «О защите конкуренции» Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии).

Принимая во внимание упомянутые обстоятельства и руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 - 4 статьи 41, статьей 47.1, частью 1 статьи 48, частью 1 статьи 49 Закона «О защите конкуренции», Комиссия ФАС России

Р Е Ш И Л А:

1. Рассмотрение дела № 08/01/14.4-101/2021 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании Хасбро Инк. (Hasbro Inc.) (адрес: 1027 Ньюпорт Авеню, Потакет, Род-Айленд 02862, США; 1027 Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, USA) прекратить в связи с отсутствием в действиях компании Хасбро Инк. (Hasbro Inc.) (адрес: 1027 Ньюпорт Авеню, Потакет, Род-Айленд 02862, США; 1027 Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, USA) нарушения антимонопольного законодательства.

2. Основания для признания действий компании Хасбро Инк. (Hasbro Inc.) (адрес: 1027 Ньюпорт Авеню, Потакет, Род-Айленд 02862, США; 1027 Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, USA) нарушением антимонопольного законодательства отсутствуют.

3. Основания для выдачи компанией Хасбро Инк. (Hasbro Inc.) (адрес: 1027 Ньюпорт Авеню, Потакет, Род-Айленд 02862, США; 1027 Newport

Avenue, Pawtucket, RI 02862, USA) предписания о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство, отсутствуют.

4. Основания для принятия других мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.

Председатель Комиссии

Т.Е. Никитина

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.