

Mohamed KAMMOUN
13 rue Ibn Qutayba
Cité Jardins 1002 Tunis
Tel : +216 71 862 700
Fax : +216 71 280 835
Mob : +216 98 732 440
Code TVA : 0830857N

Destinataire:.....
Date:..... 20/08/2024
INT - BOC
Arrivée:..... 1638.....: الوارد

INSTANCE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
(Article 5 du Règlement d'Arbitrage des litiges relatifs
aux noms de domaines)

A l'attention de Monsieur le Président
de l'Instance Nationale des Télécommunications

Date : le 20 aout 2024

Objet : Notification de la Décision.

Litige : Portant sur les noms de domaine « barbie.tn » et « barbiecosmetics.tn »

Votre référence : Courrier n°1043 daté du 26 juin 2024

Notre référence : 2024/DT63/24


Monsieur le Président,

Veillez trouver ci-joint la décision rendue dans le litige portant sur les noms de domaines « barbie.tn » et « barbiecosmetics.tn » en 4 exemplaires.

La version française vous sera envoyée dans les jours qui viennent.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mon profond respect.

Mohamed Kammoun


Mohamed KAMMOUN
Avocat à la Cour de Cassation
13, Rue Ibn Qutayba
Cité Jardins - Tunis

قرار تحكيمى في مادة النزاعات الناتجة عن
تسجيل أسماء المجالات

المحكم: محمد كمون
العنوان: عدد 13 نهج ابن قتيبة،
حي الحدائق 1002، تونس.
الهاتف: +216 71 862 700
البريد الإلكتروني: mkammoun@kammounkallel.com

الملف: شركة **Mattel, Inc.** ضد علاء مناعي.
القرار عدد: 24
التاريخ: 16 أوت 2024.

I. أطراف النزاع

المدعى: شركة **Mattel, Inc.** مقرها: 333 Continental Boulevard El Segundo, California
90245-5012 United States

المدعى عليه: علاء مناعي، مقره: 22 نهج الخير حي الهضاب بن عروس 2082 تونس.

II. أسماء المجال المتنازع عليها

1. يتعلق هذا النزاع باسمي المجال <barbie.tn> و <barbiecosmetics.tn>.

III. الاجراءات

2. قامت شركة **Mattel, Inc.** بتاريخ 07 جوان 2024 بإيداع دعوى لدى الهيئة الوطنية للاتصالات (فيما يلي "الهيئة") تتعلق باسمي المجال <barbie.tn> و <barbiecosmetics.tn>.
3. وقد تضمنت عريضة المدعية أيضا التنصيص على اختيار المحكم الأستاذ محمد كمون ليتولى فض النزاع.
4. وتطبيقا لمقتضيات الفصل 1.4 من نظام التحكيم الخاص بالنزاعات المتعلقة بأسماء المجالات (فيما يلي "نظام التحكيم") تولت الهيئة إحالة نسخة من ملف الدعوى إلى المدعى عليه وذلك عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في 12 جوان 2024 تحت عدد 972.
5. وبموجب مراسلة صادرة عنه بتاريخ 24 جوان 2024 تولى المدعى عليه تقديم جوابه عن الدعوى إلى الهيئة.
6. وبتاريخ 26 جوان 2024، تولت الهيئة إعلام الأستاذ محمد كمون باختياره كمحكم فيما يتعلق بالنزاع القائم في خصوص اسمي المجال <barbie.tn> و <barbiecosmetics.tn>.
7. وقد وجه المحكم الواقع تعيينه إلى الهيئة بتاريخ 03 جويلية 2024 تصريحاً بقبول مهمة التحكيم مرفوقاً بتصريح يشهد فيه بحياده واستقلاليتيه طبق الفصل 5 من نظام التحكيم.
8. وفي 08 جويلية 2024 قامت الهيئة بإرسال الوثائق المتعلقة بالدعوى إلى المحكم الوحيد المعين لتتعلق بذلك الإجراءات.

IV. الوقائع بإيجاز

9. تعرض المدعية شركة Mattel, Inc. أنها شركة مختصة في تصميم وصنع وتوزيع أثاث ولعب وملابس الأطفال والرضع وأنها تملك العديد من العلامات المشهورة وذات الصيت العالمي ومن بينها Barbie و Hot Wheels و Fisher-Price وغيرها.
10. وفي خصوص العلامة Barbie تعرض المدعية أيضا أنها قامت بتسجيلها كما يلي:
- العلامة الأمريكية « BARBIE » المسجلة تحت عدد 72055200 بتاريخ 01 ديسمبر 1959 وتشمل منتجات القسم 22.
 - العلامة الإماراتية « BARBIE » المسجلة تحت عدد 030296 بتاريخ 12 جانفي 2002 وتشمل منتجات القسم 14.
 - العلامة الأمريكية « BARBIE » المسجلة تحت عدد 75370436 بتاريخ 21 جانفي 2003 وتشمل منتجات الأقسام 21, 11, 12, 24, 25, 14, 3, 26, 16, 28, 6, 8, 9, 30.
11. وعلاوة على هذا فإن شركة Mattel, Inc. هي صاحبة العديد من أسماء المجالات والمواقع الالكترونية التي تحمل علامة Barbie والتي تتمتع بالحماية التي يوفرها قانون الملكية الفكرية ومن بينها على سبيل الذكر: <barbie.com>، <barbie.net>، <barbiedoll.info>، <barbiedoll.net>، و <barbieworld.com>.
12. كما تعرض المدعية أن المدعى عليه قام بتسجيل اسمي المجال <barbie.tn> و <barbiecosmetics.tn> لدى مكتب التسجيل OXAHOST.

V. تلخيص مقالات الأطراف

أ) المدعية:

13. تعرض المدعية شركة Mattel, Inc. في البداية أنها تملك علامة Barbie المسجلة على المستوى الوطني والدولي. وأنها قامت بتطوير المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة باعتبارها الشركة المصممة والمصنعة والموزعة لألعاب وملابس ومعدات الأطفال والرضع والحاملة للعلامة المذكورة. وتستعمل المدعية علامة Barbie منذ ما يزيد عن 60 سنة حيث اشتهرت بتصميم وتصنيع وبيع الدمية Barbie واكسسواراتها والخدمات ذات الصلة.
14. كما تعرض المدعية أنها قامت سنة 1996 بتسجيل وإطلاق موقع الويب المعروف www.barbie.com فضلا عن كونها تنشط على جميع شبكات التواصل الاجتماعي المعروفة مثل Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, من خلال استعمال واستغلال نفس العلامة وأنها تمتلك العديد من أسماء المجالات ومواقع الويب التي تحمل علامة Barbie ومن بينها <barbie.com>، <barbie.net>، <barbiedoll.info>، <barbiedoll.net>، و <barbieworld.com>.
15. وقد لاحظت المدعية قيام المدعى عليه بتسجيل اسمي المجال <barbie.tn> و <barbiecosmetics.tn> والذين وقع تسجيلهما من قبل نفس الشخص، إذ يتشارك التسجيلان نفس البيانات المتعلقة باسم القائم بالتسجيل وعنوانه البريدي ورقم الهاتف.
16. توجهت المدعية شركة Mattel, Inc. إلى المدعى عليه في بداية الأمر بمراسلة قصد إعلامه رسميا بتعديه على حقوقها المرتبطة بالعلامة التجارية المذكورة، ولمطالبته بالوقف الفوري لكل استعمال لإسمي المجال <barbie.tn> و <barbiecosmetics.tn> وضرورة التخلي عنهما.
17. استنادا إلى هذه الوقائع فقد بينت المدعية أن اسمي المجال المتنازع عليهما هما مطابقان أو على الأقل مشابهان بما من شأنه إحداث خلط مع علامة المنتجات أو الخدمات الراجعة لها وهي Barbie، مؤكدة أن اسمي المجال المذكورين يفتقدان أي ميزة خاصة بهما لا سيما أن رمز المجال الوطني المتكون من <tn> لا يضيفي عنصرا مميزا باعتباره مجرد عنصر وجوبي عند تسجيل اسم المجال لا غير.

18. وقد عرضت المدعية علاوة على هذا أن المدعى عليه يفتقد لأي حق أو مصلحة مشروعة مرتبطة باسمي المجال المتنازع عليهما، وأنها لم تسمح أو ترخص له بتسجيل أو استعمال علامة Barbie. كما عرضت Mattel, Inc. أن المدعى عليه لا يمكنه الادعاء بوجود حق سابق له على اسمي المجال المتنازع عليهما باعتباره لم يعرف قط تحت تسمية Barbie أو أي رمز شبيه، علاوة على أن تسمية Barbie هي تسمية أصلية ومبتكرة منذ ما يزيد عن نصف قرن حيث أطلقت أول دمية Barbie منذ سنة 1959 والتي أصبحت الدمية الأكثر شهرة وبيعا ورواجا في التاريخ.

19. كما تمسكت Mattel, Inc. بأن اسمي المجال المتنازع عليهما قد تم تسجيلهما واستعمالهما عن سوء نية: فالعلامة Barbie تستعمل وتستغل بصفة حصرية من قبل المدعية وتتمتع بشهرة وسمعة عالمية في مجال ألعاب الأطفال مما يجعل تسجيل اسمي المجال المتنازع عليهما قد تم عن سوء نية وبصورة مخالفة لأحكام الفصلين 7 و 4.10 من ميثاق العنونة الخاص بالمجال <tn>.

20. وفي هذا الإطار تطلب المدعية إصدار قرار في خصوص النزاع الراهن يقضي بإحالة اسمي المجال <barbie.tn> و <barbiecosmetics.tn> لفائدتها.

(ب) المدعى عليه:

21. إجابة عن الدعوى التحكيمية، فقد تقدم المدعى عليه بمراسلة بتاريخ 24 جوان 2024، عبر ضمنها عن استعداده التام للامتثال لطلب غلق اسمي المجال المتنازع عليهما وعن استعداده التام للصلح ونقل ملكية اسمي المجال المذكورين.

VI. النقاش والتعليل

22. ينص الفصل 1.7 من نظام التحكيم أن المحكم أو هيئة التحكيم يفض النزاع طبقا لوسائل دفاع الأطراف مع ضمان مبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع.

23. وحيث تم في البداية معاينة قيام المدعى عليه فعلا بتسجيل اسمي المجال <barbie.tn> و <barbiecosmetics.tn> لدى مكتب تسجيل OXAHOST. وبالرجوع إلى بيانات القائم بالتسجيل من عنوان وعنوان الكتروني ورقم الهاتف، يتضح أنها هي نفس بيانات المدعى عليه.

24. وبالنظر إلى الحجج والعناصر المادية والقانونية المدلى بها والمؤيدات المتوفرة فإنه يتعين التثبت فيما إذا كانت أسماء المجال المتنازع عليهما مطابقان أو متشابهان مع تسمية Barbie بما من شأنه إحداث إمكانية الخلط مع هذه العلامة، وفيما إذا كان بوسع المدعى عليه إثبات حقوق مشروعة على اسمي المجال المذكورين وفيما إذا كان تسجيل اسمي المجال <barbie.tn> و <barbiecosmetics.tn> واستعمالهما ماسا بحقوق المدعية شركة Mattel, Inc.

25. في خصوص العنصر الأول المأخوذ من التطابق أو التشابه مع تسمية Barbie بما من شأنه أن يحدث إمكانية الخلط مع العلامة:

حيث أدلت المدعية Mattel, Inc. بما يفيد ملكيتها لعلامة Barbie من خلال المؤيدات التي تثبت قيامها بتسجيل العلامة المذكورة بالولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وغيرها.

كما قدمت المدعية ما يفيد أن التسمية التجارية Barbie تعتبر من الأسماء الرئيسية في العالم في ميدان ألعاب ومعدات الأطفال. وقد أثبتت المدعية أيضا ملكيتها للعديد من أسماء المجالات من بينها <barbie.com>، <barbie.net>، <barbie doll.info>، <barbie doll.net>، و <barbie world.com>.

وينص الفصل 7 من ميثاق العنونة الخاص بالمجال <tn> الذي أصدرته الهيئة الوطنية للاتصالات تطبيقا للفصل 23 من قرار وزير تكنولوجيا الاتصال المؤرخ في 2 ديسمبر 2009، والمتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة، على أن المعرف الاسمي الوحيد لاسم مجال الانترنت يجب " ... أن لا يمس بحقوق الغير" و "أن لا يكون مطابقا أو قابلا للتطابق بصريا أو لغويا أو سمعيا مع اسم علامة تجارية".

كما أنه تطبيقاً لأحكام الفصل 4.10 من ميثاق العنونة فإنه "يجب على صاحب مطلب تسجيل اسم مجال الانترنت التثبت من احترام اسم المجال المطلوب لأحكام هذا الميثاق".

ويجدر أيضاً التذكير بمقتضيات الفصل 5 من القانون عدد 2001-36 المؤرخ في 17 أبريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات والتي تمنع اعتماد اسم أو شارة كعلامة إذا كانت تمثل تعدياً على حقوق سابقة وخاصة على "... علامة مشهورة" وكذلك "تسمية أو اسم شركة قد توقع خلط في أذهان العموم".

ومن الملاحظ في هذا الإطار أن اسمي المجال المتنازع عليهما لا يختلفان عن علامة Barbie إلا من خلال إضافة رمز المجال الوطني <tn> أو عبارة (cosmetics) وهذه الإضافة لا تحول دون إمكانية الخلط مع العلامة Barbie، فمن الممكن أن يقع متصفح الانترنت في الخطأ بسبب اسمي المجال المتنازع عليهما لكونهما ينفلان علامة Barbie وقد يحملوا على الاعتقاد أن اسمي المجال يرجعان فعلاً بالملك للمدعية أو أن المدعى عليه مرتبط اقتصادياً مع Mattel, Inc.

وتبعاً لهذا فإن اسمي المجال المتنازع عليهما مطابقان بما من شأنه أن يحدث خلطاً في أذهان العامة مع العلامة Barbie لأنهما ينفلان كامل الأحرف المكونة لهذه العلامة.

ويكون بذلك معيار التتابع الذي من شأنه إحداث خلط قائماً: إذ أن اسمي المجال <barbie.tn> و <barbiecosmetics.tn> يمسان من حقوق المدعية شركة Mattel, Inc. بما أنهما مطابقان بصرياً ولغوياً وسمعيّاً - على معنى أحكام الفصل 7 من ميثاق العنونة الخاص بالمجال <tn> الصادر عن الهيئة - مع التسمية والعلامة Barbie.

26. في خصوص العنصر الثاني المأخوذ من انعدام أي حق أو مصلحة مشروعة لدى المدعى عليه مرتبطين باسمي المجال المتنازع عليهما:

لقد ثبت من خلال مظاهرات الملف أن المدعى عليه ليست له أية صلة بشركة Mattel, Inc.، إذ لا يوجد لديه البتة أبسط حق لاستعمال العلامة Barbie. كما أن المدعية لم تسمح أو ترخص له بتسجيل أو استعمال علامة Barbie ولا كذلك تسجيل اسمي المجال المكونين من العلامة المذكورة. وعلاوة على ذلك فإن المدعى عليه غير معروف تحت تسمية Barbie إذ لا يمارس أي تجارة ولا يبيع أي خدمة تحت نفس التسمية. كما أنه من الثابت أن تسجيل علامة Barbie وتسجيل أسماء المجالات من قبل المدعية (باستعمال التسمية والرمز المميز Barbie) هو سابق بعدة سنوات لتسجيل اسمي المجال المتنازع عليهما.

ولا مناص أيضاً من أن نسجل هنا أيضاً أن المدعى عليه لم يدل بأي سند أو حق يبرر تسجيل اسمي المجال المتنازع عليهما لفائدته، فضلاً عن اعترافه الصريح ضمن رده عن الدعوى بانتفاء أي حق أو مصلحة مشروعة له في مسك اسمي المجال المتنازع عليهما وتأكيده استعداداً للصلح وللإمتثال لطالب غلق اسمي المجال ونقل ملكيتهما للمدعية. ويستنتج بذلك أن المدعى عليه لا يملك أي حق على اسمي المجال المتنازع عليهما ولا حتى مصلحة مشروعة مرتبطة بهما.

27. في خصوص العنصر الثالث المأخوذ من تسجيل واستعمال اسمي المجال المتنازع عليهما عن سوء نية بما من شأنه الإضرار بحقوق المدعية:

اعتباراً للصفة المميزة للعلامة Barbie والشهرة الواسعة التي حصلت عليها هذه الأخيرة على المستوى العالمي في ميدان لعب الأطفال فإن المدعى عليه ما كان ليجهلها عند تسجيل اسمي المجال المتنازع عليهما. بل أن شهرة علامة المدعي تتكون منها قرينة بسيطة على سوء النية في جانب المدعى عليه.

وعلاوة على هذا، فإن الاحتفاظ السلبي باسمي المجال المتنازع عليهما، بمعنى عدم استعمالهما البتة من قبل المدعى عليه بأي شكل من الأشكال وعدم جوابه على محضر التنبيه والإنذار، هو مما يشوب القيام بتسجيلهما واستعمالهما بسوء النية.

وقد ثبت من خلال مظاهرات الملف أن المدعى عليه أبدى استعداداً التام للصلح وللإمتثال لطالب غلق اسمي المجال قصد إحالتهما للمدعية.

وكنتيجة لما سبق، فإنه يستخلص من مجمل العناصر المشار إليها أعلاه أن معيار تسجيل واستعمال اسم المجال عن سوء نية هو قائم بالنسبة لنزاع الحال.

VII. القرار

عملا بالفصل 7 من نظام التحكيم،

وعملا بالفصول 7 و10 و11 من ميثاق العنونة الخاص بالمجال <.tn>،

قرر المحكم الوحيد:

- (i) أن اسمي المجال <barbie.tn> و<barbiecosmetics.tn> المسجلان من قبل علاء مناعي هما مطابقان بما من شأنه أن يحدث خلطا مع العلامة الراجعة بالملك للمدعية والمعروفة تحت تسمية Barbie وغيرها من حقوق المدعية،
- (ii) أن المدعى عليه علاء مناعي لا يملك أي حق أو مصلحة مشروعة في الاحتفاظ باسمي المجال المذكورين،
- (iii) أنه قد قام بتسجيل اسمي المجال المذكورين واستعمالهما عن سوء نية.

وتبعاً لذلك قرر المحكم الوحيد إحالة اسمي المجال <barbie.tn> و<barbiecosmetics.tn> لفائدة المدعية شركة Mattel, Inc.

محمد كمون

المحكم الوحيد

في 16 أوت 2024.