

1



בתי המשפט

בשא 10842/05

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא 14243/05

בתיק עיקרי: 1632/05

08/09/2005

בפני: כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

בעניין:

ג'ראלדו בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

יונתן אגמון ו/או הגר ראב"ד

המבקשת

נ ג ד

אס.קיי.אר. יהלומים בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

נחמן כהן צדק ו/או דניאל בוסתנאי

המשיבה

החלטה

זו בקשה לסעדים זמניים כדלקמן:

(א) צו המורה למשיבה בבש"א 10842/05 (להלן: "המשיבה") או מי מטעמה לחדול ולהימנע מלהפר את זכויות המבקשת בבש"א 10842/05 (להלן: "המבקשת") במדגם רשום מס' 34111 (להלן: "המדגם"), לרבות: ייבוא, ייצוא, ייצור, שיווק, פרסום, הפצה, אכסון, מכירה והכנה למכירה של שיבוץ יהלומים או אבני חן בדוגמת פרח בן 7 יהלומים או אבני חן אחרות באופן שמהווה הפרה של המדגם (להלן: "הפרח המפר"); תכשיטים הכוללים את שיבוץ הפרח המפר (להלן: "המוצרים המפרים"); יהלומים או אבני חן המלוטשים בצורת משושה ובצורת מחומש המיועדים לשיבוץ כחלק מהפרח המפר (להלן: "האבנים המלוטשות");

(ב) למנות את ב"כ המבקשת ככונסי נכסים ולהקנות להם סמכויות לתפוס את שיבוצי הפרחים המפרים ככל שלא שובצו ושולבו עדיין במוצרים מפרים, את המוצרים המפרים הכוללים שיבוצי פרח מפר ואת האבנים המלוטשות, לרבות המודלים להכנתם ו/או תבניות היציקה המשמשות ליצירתם, להחזקתם ולשמירתם, וכן לבצע פעולות נוספות המיועדות לחיפוש ותפיסה של המוצרים המפרים (סעיפים ג(1)-ג(9) לפתיח לבקשה).

כמו כן מבוקשים סעדים זמניים נוספים שתכליתם להבטיח את ביצוע האמור לעיל.



בתי המשפט

בשא 10842/05

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא 14243/05

בתיק עיקרי: 1632/05

08/09/2005

בפני: כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

העובדות

המבקשת, חברה העוסקת בייצור ושיווק תכשיטים משובצים יהלומים ואבני חן, היא בעלת המדגם, המגן על עיצוב ייחודי של שיבוץ יהלומים בצורת פרח, שבמרכזו אבן בצורת משושה המוקפת ב-6 אבנים נוספות בצורת מחומש. בקשה לרישום המדגם הוגשה ביום 17.9.00 והמדגם נרשם ביום 11.6.02. המבקשת רכשה את הזכויות במדגם מבעליו הקודם, מר עזרא בוארון (להלן: "בוארון"). המבקשת מוכרת תכשיטים משובצים בעיצוב המוגן במדגם מזה כשלוש שנים, וזוכה להצלחה.

לפי הנטען בבקשה ובכתב התביעה, המבקשת גילתה לאחרונה שהמשיבה, אף היא חברה העוסקת בייצור ושיווק תכשיטים, מייצרת בישראל תכשיטים המחקים את המבנה המוגן במדגם, באופן שעולה כדי הפרתו. ככל הידוע למבקשת, המשיבה מייצרת את התכשיטים המפרים מכוח רישיון שקיבלה מחברת בשם תכשיטי פאקו בע"מ (להלן: "תכשיטי פאקו") לשימוש במדגם רשום בארה"ב (שמספרו: US D460,379 S), אולם זכות זו אינה מקנה למשיבה זכות להפר מדגם הרשום בישראל.

כתוצאה מהפרת המדגם נגרמו למבקשת נזקים המוערכים בעשרות אלפי דולרים. הנזק הנטען הועמד בכתב התביעה (לצרכי אגרה בלבד) על סך 1,000,000 ₪. הבקשה נסמכת על העילות הבאות: הפרת מדגם רשום, עשיית עושר ולא במשפט, גניבת עין, דילול מוניטין, רשלנות והפרת חובה חקוקה.

3



בתי המשפט

בשא 10842/05

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא 14243/05

בתיק עיקרי: 1632/05

08/09/2005

בפני: כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

טענות המשיבה

המשיבה טוענת שמדגם המגן על עיצוב זהה נרשם בארה"ב על שם נתן גולדמן (להלן: "גולדמן") ועל שם תכשיטי פאקו, ואלה העניקו רישיון שימוש ייחודי למשיבה. לטענתה, בעלי המדגם האמריקני הם שהגו את המדגם לראשונה (גולדמן הגה אותו כשעבד בחברת מכבי, והמוצר נחשף לעיני עובדי המפעל), ואף הגישו בישראל בקשה לרישום מדגם דומה עוד בנובמבר 2000. רישום המדגם בישראל לא הושלם בשל עניינים טכניים, ונזנח על-ידי המשיבה בשנת 2003 מאחר שעיקר פעילותה בארה"ב. המשיבה מוסיפה שגולדמן הציג את המוצר המפר לאשתו, וזו ענדה אותו באירועים חברתיים עוד במאי 2000. מכאן, שהמדגם לא היה כשר לרישום מלכתחילה לנוכח פרסום קודם, ויש להכריז על בטלותו. לפי הנטען, יש לבטל את הרישום גם מאחר שהמבקשת אינה בעלת זכויות היוצרים בו.

המוצרים מיוצרים בסין ובסרי-לנקה, ונמכרים בארה"ב. המבקשת לא הביאה ראיות מספיקות שהמשיבה מפרה את זכויותיה בישראל.

המשיבה טוענת שהתביעה הוגשה כמהלך נגד למכתב התראה ששלחה המשיבה למבקשת, ושבד דרשה מהמבקשת לחדול מלהפר את זכויות המשיבה במדגם האמריקני באמצעות מכירת מוצרים מפרים לחברה בשם אורו אלכסנדר, המשווקת אותם בארה"ב.

דיון

תקיפת תוקף המדגם

נקודת המוצא לדיון היא שהמבקשת בעלת מדגם רשום בישראל. ככלל, בשלב הדיון בבקשת סעד הזמני אין בית המשפט מברר לעומקן טענות המועלות נגד תוקפו של מדגם רשום, ותעודת הרישום מהווה ראיה לכאורה שהמדגם תקף. הטעם לכלל הוא שטענות מעין אלו כרוכות בדרך כלל בבירור עובדתי רב, שלא מתאים לבירור במסגרת בקשה לסעד זמני (רע"א 2455/91 רז-הפרזול-נחום נ' ארפל אלומיניום בע"מ, דינים עליון כב 543). אולם, אם מובאות ראיות מובהקות המעידות שהמדגם לא היה כשר



בתי המשפט

בשא 10842/05

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא 14243/05

בתיק עיקרי: 1632/05

08/09/2005

בפני: כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

להירשם מלכתחילה – ניתן לדון בהן גם בשלב הסעד הזמני (ראה, למשל: ת"א (ת"א) Pepe UK 1017/96 נ' פהפה ג'ינס, דינים מחוזי כו(7) 718).

בענייננו, אין בראיות שהביאה המשיבה כדי להעיד באופן ברור שהמדגם לא היה כשר לרישום מפאת פרסום קודם באופן שמצדיק בחינת תוקף המדגם בשלב הסעד הזמני. המבקשת טוענת כי בטרם נרשם המדגם חשפה את העיצוב נושא המדגם לעיניהם של עובדי חברת מכבי חשיפה שיש בה משום פרסום קודם. טענה זו לא נתמכה בתשתית ראייתית לכאורית מספקת. משלוח התכשיטים לחו"ל (נספחים ה'-ט' לתגובה) אינו מהווה פרסום קודם מכיוון שהוא לא חשף את המוצר לציבור הרחב (או לציבור כלשהו), אלא לכל היותר לעמיל מכס שחב בחובת סודיות. "עץ המוצר" (נספח נספח ג' לתגובה) – אינו נושא תאריך, ואינו מעיד באופן חד-משמעי שעסקינן בתכנון מוצר מפר. גם בטענה בדבר ענידת התכשיט על-ידי אשתו של מר גולדמן אין כדי לסייע למשיבה. המשיבה לא פרטה באלו אירועים התכשיט נענד ומתי, ולעיני מי הוא נחשף. בהעדר תשתית עובדתית מספיקה – הנטל לא הורם. אשר למדגם הרשום בארה"ב על-שם מר רביב (נספח ב' לתגובה) – לא הוכח שהמדגם פורסם בישראל, או שבאורן (שממנו רכשה המבקשת את זכויותיה במדגם), נחשף לעיצובו של המדגם האמריקני ונטל אותו.

משלא הונחה תשתית ראייתית לכאורית מספקת לסתור – תעודת המדגם הרשום מהווה ראיה לכאורה לתוקפו של המדגם, ודין טענת המשיבה כנגד תוקפו של המדגם להתברר במסגרת התיק העיקרי.



בתי המשפט

בשא 10842/05

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא 14243/05

בתיק עיקרי: 1632/05

08/09/2005

בפני: כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

הפרת המדגם

ההפרה הנטענת הינה ייצור תכשיטים מפרים בארץ. בחומר הראיות שצורף לבקשה אין די כדי לבסס תשתית ראייתית לכאורית לכך שהמשיבה מייצרת מוצרים מפרים בישראל. מר גורפינקל, בעלי המבקשת, לא הניח בתצהירו כל תשתית עובדתית התומכת בטענתו בדבר ההפרה: לא פורט בתצהיר היכן מיוצרים התכשיטים ובאיזה היקף. גם תצהירו של מר דברייב אינו מבסס תשתית כזו. מר ריזנברג, מנהל המשיבה, לא נשאל בחקירתו אם המשיבה מייצרת את התכשיטים המדוברים בישראל; משמע, הוא לא נחקר בשאלה מרכזית ביותר השנויה במחלוקת – עובדה הפועלת לחובת המבקשת.

בתשובתה לתגובה צירפה המבקשת ראיות חדשות להוכחת ההפרה. בין היתר, צורף תצהיר של מר גרמן (גרא) אדלין, מנהל הייצור ובעלים במבקשת, שבו תומללה שיחה שקיים מר אדלין עם אחד מעובדי המשיבה (שמו לא צוי), מיום 7.6.05, ושממנה עולה כי המשיבה מייצרת מוצרים מפרים. לנוכח צירוף הראיות, הגישה המשיבה בקשה לסילוקן מתיק בית המשפט (בש"א 14243/05). המשיבה טענה שאין לאפשר למבקשת לבצע מקצה שיפורים באמצעות צירוף ראיות חדשות מבלי לקבל רשות לצרפן. לגופו של עניין נטען שערכה הראייתית של העדות אפסי, לנוכח העובדה ששם העובד לא צוי באופן שאינו מאפשר למשיבה לחקרו בחקירה שכנגד.

טענות המשיבה בבש"א 14243/05 מקובלות עלי. כבר נפסק לא אחת שתקנה 241(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 לא נועדה לאפשר הבאת ראיות ועובדות חדשות שלא בא זכרן בבקשה עצמה, ולו מן הטעם שאין באפשרות המשיב לבקשה להתייחס אליהן בתשובתו. בענייננו, הראיה המרכזית שעליה נסמכת עילת ההפרה היא זו שצורפה בתשובה לתגובה; ללא ראיה זו – לא הביאה המבקשת כל ראיה ממשית. משהשיגה המבקשת ראיה חדשה ומשמעותית כמו זאת – היה עליה לבקש לתקן את בקשתה, או למצער, להגיש בקשה לצירוף ראיות נוספות. בבקשות לצירוף ראיות בית המשפט בדרך כלל אינו קומץ את ידיו, אך אין לאפשר למבקשת לנקוט בדרך שבה נקטה ולעקוף את אפשרות המשיבה להתייחס לראיות לגופן. אני מקבל את בקשת המשיבה בעניין זה, ומורה על סילוק תצהירו של מר אדלין מתיק בית המשפט. אני רואה צורך להתייחס



בתי המשפט

בשא 10842/05

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא 14243/05

בתיק עיקרי: 1632/05

08/09/2005

בפני: כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

ליתר הסעדים המבוקשים בבקשה. למעלה מן הצורך אוסיף, כי מקובלת עלי טענת המשיבה שערכו הראייתי של התצהיר אינו רב, וזאת מכיוון שזהות הדובר לא גולתה.

לא מצאתי ממש גם ביתר טענות המבקשת בדבר עשיית עושר ולא במשפט, גניבת עין, רשלנות והפרת חובה חקוקה. הטענות נטענו לקונית בלא שהונחה להן תשתית עובדתית מספקת, והן נדחות. לנוכח התוצאה שאליה הגעתי – מתייחד הדיון בטענת השיחוי.

סוף דבר

משלא הצליחה המבקשת לבסס ראיות לכאורה להוכחת הפרה מצד המשיבה – הבקשה נדחית.

הוצאות הבקשה בסך - 30,000 ₪ לפי תוצאות ההליך העיקרי.

המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

ניתנה היום ד' באלול, תשס"ה (8 בספטמבר 2005) בהעדר הצדדים.

השופט יהודה זפט - סגן נשיא