

צבירת מוניטין בעסק לעיתים אורכת זמן רב ובוודאי כרוכה בהשקעת משאבים רבים ועמל רב. לעיתים קמים מתחרים עסקיים או חקיינים שונים אשר מבקשים 'לקצר תהליכים' וליחס לעצמם כינויים או סימנים השייכים לבעלי עסקים אחרים וזאת על מנת למשוך לקוחות לעסקם בצורה לא הוגנת ובמטרה ליהנות מרווח קל. איזו הגנה עומדת לרשות העוסקים הנפגעים?

חוק עוולות מסחריות אוסר על עוסקים להציג נכס או שירות שייחשבו בטעות נכס או שירות שיש להם קשר לעוסק אחר ומגדיר זאת כעוולת "גניבת עין". התכלית העומדת בבסיס עוולת גניבת עין היא להגן על מוניטין של עוסק ביחס לעסקו ולמנוע ניצול לא הוגן מצד עוסקים מתחרים.

הוכחת קיומה של עוולת גניבת עין עשויה להעניק לנפגע סעדים חשובים כגון צו מניעה (זמני, עד סיום ההליך, או קבוע) להפסקת המעשים הפוגעניים, סעד כספי ללא הוכחת נזק בסך של עד 100,000 ש"ח ואף דרישה לפיצויים בגין נזק שנגרם בפועל, ככל שנזק שכזה יוכח. אולם, הוכחת קיומה של העוולה אינה דבר פשוט וכרוכה בקיומם של מספר תנאים הכרחיים.

ראשית, על העוסק הנפגע להוכיח כי אכן קיים לו מוניטין מוכח ביחס לשירות או המוצר. צריך להראות כי הציבור מזהה את הטובין או את השירותים שבהם מדובר עם עסקו של התובע-הנפגע לעומת יתר העוסקים בענף. כך למשל, לא די בכך שהעוסק-הנפגע עשה שימוש במוצר קודם לכן או במשך זמן רב, אלא יש להוכיח כי השם, הסימן או התאור רכשו לו הוקרה והכרה בקהל הצרכנים ואלה מזהים את הסימנים או השמות עם העוסק-הנפגע או כאלה הקשורים אליו.

בנוסף להוכחת מוניטין, יש גם להוכיח כי השירות או הטובין, אשר מוצעים לציבור על ידי העוסק הפוגע, מקימים חשש סביר להטעיית הציבור באופן כזה שקהל הצרכנים עשוי להתבלבל שמדובר בטובין או שירות השייכים לעוסק-הנפגע, או כאלה הקשורים אליו. בתוך כך, בית המשפט יסתייע במספר מבחנים כגון: מבחן המראה והצליל – האם יש דימיון במראה או בצליל שיכול לגרום לבלבול; מבחן סוג הטובין וחוג הלקוחות – ככל שקיים מכנה משותף בין סוג המוצר או השירות וככל שמדובר בטריטוריה עסקית זהה גובר החשש לקיומה של הטעייה; מבחן שאר נסיבות העניין והשכל הישר – בית המשפט יתרשם האם מבחינה מעשית אכן יכולה להיווצר הטעייה תחת נסיבות המקרה.

יש לציין, כי היקף ההגנה שתינתן לסימן או תיאור עלולה להשתנות בהתאם לסוגו. כך למשל, שם גנרי לא יזכה כלל להגנה (כגון: "עריכת דין", "מנועי דיזל", "עבודות עץ" וכיוצ"ב) ושם תיאורי, אשר נועד לצורך תיאור השירות או המוצר או השימוש בו מקובל בקרב הרבים, יזכה להגנה מועטה ביותר (כגון: "אוכל איטלקי", "24/7" וכיוצ"ב). אולם, שמות מרמזים – יזכו להגנה מוגברת (לדוג': Waze לחברה המספקת שירותי ניווט דרכים, פלאפון בתחום הסלולאר וכיוצ"ב) ושמות דמיוניים יזכו להגנה הרחבה ביותר (למשל, טוטו, Apple, Orange וכיוצ"ב).

במקרה בו קיים חשש לפגיעה במוניטין (בין מצד הפוגע ובין מצד הנפגע) מוצע להיוועץ בהקדם עם עורך דין המתמחה בנושא ולפעול להקטנת הנזק הנגרם, לרבות, לעתים, באמצעות הגשת בקשה למתן צו מניעה זמני. חשוב לזכור שחלוף הזמן עשוי להשפיע על תוצאות ההליך.

* עו"ד יאיר אלוני הינו עורך דין במשרד עורכי הדין אפיק ושות' (www.afiklaw.com) המתמקד בכל קשת התחומים של המשפט האזרחי והמסחרי, לרבות בתחום המקרקעין, ליווי משפטי למוכרים ורוכשים, ניהול משא ומתן וניסוח הסכמי מכר ורכישה. אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום זה בטרם קבלת כל החלטה בנושאים המתוארים בסקירה זו. לפרטים נוספים: 03-609.3.609 או במייל: afiklaw@afiklaw.com.

The Passing Off Tort in Israel/ Yair Aloni, Adv.*

Accumulating a good business reputation often takes a long time and certainly requires investing many resources and effort. Sometimes business competitors or imitators attempt to 'shorten processes' by adopting trade names or using symbols that belong to other businesses in order to unfairly attract customers to their business. What protection does the law provide?

The Israeli Commercial Torts Law prohibits business owners from displaying goods or services that may be mistaken for goods or services that belong to, or have a connection to, another business and defined such tort as "Passing off". The purpose of such tort is to protect the reputation of a business and prevent unfair competition and exploitation by others.

Proving the basis of the tort may enable several material remedies, such as an injunction relief in order to stop unlawful actions (temporary, until the end of the procedure, or permanently), monetary relief without need to proof of damage of up to ILS 100,000 and even a claim for compensation for damage, if such damage is proven. However, proof of the existence of the tort basis is not always a simple matter and involves several preconditions.

First, the victim has to prove that he has a proven reputation in relation to the service or the product. One need show that the public identifies the goods or services in question with the business compared to competitors in the market. For example, it is not sufficient to show that the business used the product before or for a long time, but one need show that the name, symbol or mark created reputation and recognition by the consumers and they identify the marks or names with the business.

In addition to proving the reputation, one also need prove that the goods or services which are offered by the tortfeasor may reasonably be deemed misleading to the public in such a manner that the consumers may be confused to think that the goods or services are related to the business, or associated with it. In doing so, the Court will employ several reference tests, including a test of sight and sound – whether there is any similarity of appearance or sound that can cause confusion; Test of type of goods and clientele – The more common grounds between the types of products or services and the more similar business territory, the more likely it is to be misleading; Test of other circumstances and common sense - The Court will examine if indeed under the particular circumstances a misleading can be formed.

Note, that the scope of protection given to a mark or description may vary according to its type. For example, generic names will have no protection at all (such as "law services", "diesel engine", "wood work", etc.) and a descriptive names, which is intended to describe the product or service or a terms which use is common among many, will receive only a light, if any at all, protection (such as "Italian food", "24/7", etc.). However, suggestive names will receive increased protection (e.g.: Waze for a company supplying navigation services, Pelephone for cellular market, etc.) and imaginary names will have the broadest protection (for example, Toto, Apple, Orange, etc.).

In any case where there is risk of damage to reputation (whether from the offending side or the offended side) one should be consulted as soon as possible with a lawyer specializing in this field and act to reduce the damage caused, including, at times, by submitting a request for a temporary injunction. It is important to remember that the passing of time may affect the result of the legal procedure.

* Yair Aloni is a senior associate at Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com), emphasizing on commercial and civil law, including real estate, legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale transactions. Nothing herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-case basis. For additional details: +972-3-6093609 or at the e-mail: afiklaw@afiklaw.com