

סודי ביותר!! אז מה? / עו"ד דורון אפיק

הסכמי סודיות הם דבר הנחתם כלאחר יד כמעט בכל התקשרות עסקית ראשונית, אולם לעתים לא ניתנת תשומת לב מספקת לאמור באותם הסכמים ובדיעבד עשוי להתברר כי גם אם ברור שהתחייבות הסודיות הופרה, הרי שלא ניתן לקבל עליה כל פיצוי בבית המשפט.

הסכמי סודיות חשובים ביותר כאשר קיים קניין רוחני אשר יש להגן עליו. במקרים מסוימים הדבר הוא חלק מהסכם גדול (למשל חלק מהסכם מיזם משותף מורכב) אך במקרים רבים מדובר במסמך הראשוני שעליו חותמים צדדים העומדים לחשוף האחד לשני מידע וחוששים מכך שהצד השני עלול להשתמש במידע לצרכיו הפרטיים.

בעניין שנדון בבית המשפט העליון בישראל בשנת 2018¹ דובר בהסכם בין בעלי מניות שקבע שלא ניתן להשתמש במידע של החברה המשותפת למטרות פרטיות. בית המשפט קבע כי יש לאכוף הסכמה לפיה לא ניתן להשתמש בנתונים בעלי ערך כספי, כגון "פרטי ספקים, פרטי לקוחות, שיטות תמחור" וכיוצא באלו. למרבה הצער, בית המשפט העליון החזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי על מנת שיקבע מה הפיצוי על הפרת חובת הסודיות ופסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב בנובמבר, 2021², וסיים את ההליך שהחל 12 שנה קודם לכן קבע באופן תמוה ביותר, שאותו צד שהפר סודיות מחויב לשלם 40% מרווחי הפרויקט שביצע תוך שימוש במידע הסודי - אותו אחוז שהיה אותו מפר משלם לשותפו לעסק, אילו הפרויקט היה נעשה בחברה המשותפת. למי שחי במגדל השן פסק הדין נראה אולי צודק, אבל הוא רק מוכיח עד כמה בתי המשפט מנותקים מהעולם העסקי. תשלום - אחרי מעל 12 שנה מיותרות של הליך משפטי - של מה שהיה זכאי לו התובע ביום הראשון, מהווה תמריץ חזק מאוד לצדדים להפר הסכמי סודיות.

באותו מקרה (למרות שהתוצאה התמוהה, לשון המעטה, של פסק הדין לא קשורה דווקא לנימוק הנכון עליו הוא מבוסס) הבהיר בית המשפט כי במקרה של הפרת סודיות, כבכל חוזה, זכאי הנפגע מהפרה לפיצוי שיעמיד אותו במצב בו היה אילו החוזה היה מקיים על פי תנאיו, אולם לא זכות להשבת רווחי המפר. עם זאת, כאשר הפרת החוזה הניבה למפר רווחים על חשבון הצד השני, הוא רשאי לדרוש גם את הרווח שהפיק המפר בעקבות הפרת החוזה וזאת מכוח עקרון עשיית עושר ולא במשפט - עקרון שנקבע על ידי בית המשפט העליון הישראלי עוד בשנות ה-80, כאשר כבי' השופט גבריאל בך הבהיר, כי גם אם לא נגרם כל נזק בשל הפרת החוזה, עדיין עדיף שהצד, אשר בתום-לב רצה לקיים את החוזה, יזכה ברווחים של המפר, "מאשר שהמפר יוכל לטפוח לעצמו על השכם וליהנות מהתחושה, שההפרה אכן הייתה כדאית; ומה שעוד גרוע מזה: שהחברה הסובבת את הצדדים עלולה להיווכח, שהפרת הסכמים אכן משתלמת."³

אז מה הפתרון? כאשר בתי המשפט מכירים בהסכמי סודיות ואוכפים אותם, אולם לא יודעים כיצד לחשב את הנזק שנגרם (ולא פחות חשוב מכך, במקרים רבים קשה מאוד להראות שנגרם נזק) חשוב לוודא שהסכמי סודיות נערכים באופן נכון, אשר מבהיר שכל רווח שנוצר למפר שייך לבעל הזכויות. חשוב לוודא שחשיפת מידע סודי לצד השני מתועדת, ככל הניתן, ובעיקר חשוב שלא לסמוך על הסכמים שמוצאים באינטרנט או מקבלים מחבר או מעורך דין שאין לו את ההבנה הנדרשת בקניין רוחני וביישוב סכסוכים, ואשר אינם מותאמים לדרישות של המקרה. כבמקרים רבים, חיסכון קטן יכול בעתיד לעלות הון גדול.

¹ עו"ד דורון אפיק הינו נוטריון ועורך דין המוסמך בישראל ובניו יורק והוא השותף המנהל של משרד אפיק ושות' (www.afiklaw.com) המתמקד בהנפקות באוסטרליה ובניו יורק, דיני חברות, דיני מקרקעין, עסקאות בינלאומיות ופיננסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, מימון ומשפט ימי ואף הרצה בתחומי מומחיותו, לרבות במסגרת תואר מנהל עסקים Executive MBA באוניברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים בינלאומיים מחוץ לכותלי בית המשפט (נישור ובוררות) ומשמש גם כבורר וכטאמן בנאמנויות ישראליות ובינלאומיות. 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: 03-6093609, או באמצעות הדואר האלקטרוני: afiklaw@afiklaw.com.

² ע"א 3658/16 דרור הלוי נ' אילן שמש, (13.9.2018), בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, כבי' השופטים נעם סולברג, דפנה ברק-ארז, יוסף אלרון - <https://he.afiklaw.com/caselaw/8244>

³ תא (ת"א) 2100/09 אילן שמש נ' דרור הלוי, 30.11.2021, בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו, כבי' השופט מגן אלטוביה - <https://he.afiklaw.com/caselaw/13098>

³ די"נ 20/82 אדרס חמרי בנין בע"מ נ' הרלו אנד גונס ג.מ.ב.ה. פ"ד מב(1) 283 221, 11.02.1988, המשנה לנשיא מרים בן-פורת והשופטים אהרון ברק, שלמה לוין, דב לוין, גבריאל בך, פסקה 3 לפסק דינו של השופט בך - <https://he.afiklaw.com/caselaw/13605>

Top Secret! ? So what? / Doron Afik, Esq.

Confidentiality agreements are something that is signed as an aside in almost every initial business engagement, but sometimes there is no attention to detail and at some point it becomes clear that even if the confidentiality obligation has been breached, no compensation can be obtained at Court.

Confidentiality agreements are extremely important when there is intellectual property that needs to be protected. In some cases this is part of a large agreement (for example, part of a complex joint venture agreement) but in many cases it is the preliminary document signed between parties who are about to disclose information to each other and fear that the other party may use the information for private purposes.

In the matter heard by the Supreme Court of Israel in 2018, there was an agreement between shareholders that stipulated that the information of the joint company could not be used for private purposes. The Court enforced an agreement that data of monetary value cannot be used, such as "supplier details, customer details, pricing methods" and so on. Unfortunately, the Supreme Court reverted the case to the District Court to determine the compensation for breach of confidentiality and a verdict given in the Tel Aviv District Court in November, 2021, and ended the procedure that commenced 12 years earlier, found - in a very peculiar manner, that the party who breached confidentiality is to pay 40% of the profits of the project carried out using the confidential information - the same percentage that the same infringer would have paid to his business partner, had the project had been done in the joint company. To the inhabitants of the Ivory Tower the finding may seem fair, but it only proves how detached the Courts are from the business world. Payment - after over 12 years of redundant legal proceedings - of what the plaintiff was entitled to on the first day, is a very strong incentive for parties to breach confidentiality agreements.

In that case (although the puzzling, to say the least, result of the verdict is not necessarily related to the correct reasoning stated therein) the Court clarified that in case of breach of confidentiality, as in any contract, the injured party is entitled to compensation which would have put him in the place he would have been absent the breach, but not to restitution of the infringer's profits. However, when the breach of contract resulted in profits to the infringer at the expense of the other party, he may also claim the profit generated by the breach of contract by virtue of the principle of unjust enrichment - a principle established by the Israeli Supreme Court in the 1980s, when the honorable Justice Gabriel Bach clarified that even if no damage was caused due to breach of contract, it is still better that the party, who in good faith sought to abide by the contract, receive the infringer's profits, "than for the infringer to pat himself on the back and enjoy the feeling that the breach was profitable; Moreover that the society surrounding the parties may realize that breach of contract is indeed worthwhile."

So what is the solution? When the Courts enforce confidentiality agreements but are unable to calculate the damage caused (and no less important, in many cases it is very difficult to show damage caused) it is important to ensure that confidentiality agreements are made correctly and clarify that any profit created to the infringer belongs to the owner of the rights. It is important to ensure that disclosure of confidential information to the other party is documented, as much as possible, and especially important not to rely on agreements found online or obtained from a friend or lawyer who does not have the required understanding of intellectual property and dispute resolution. As in many cases, saving a few bucks may cost a fortune.

Doron Afik, Esq. is a notary public and an attorney admitted to practice in Israel and New York and is the managing partner of Afik & Co., Attorneys and Notaries (www.afiklaw.com). Doron served an adjunct professor at Hebrew University Doron teaches Mergers and Acquisitions as part of the EMBA program. Doron's practice focuses primarily on Australian and New York IPO's, international transactions, including mergers and acquisitions, dispute resolution and issues of public law. He is a graduate of a European Union alternative disputes resolution course and the ICC Master Class for arbitrators and also serves as arbitrator. 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