



דיאנה, הנסיכה מוויילס (1 יולי, 1961 - 31 אוגוסט, 1997)  
Diana, Princess of Wales (1 July, 1961 – 31 August, 1997)



אפיק נשות  
Afik News

אפיק ושות'. עורכי דין ונוטריון  
AFIK & CO. ATTORNEYS AND NOTARY

גיליון 212: 31 אוגוסט, 2016  
Issue 212: August 31, 2016

[הגיליון המקצועי הדו שבועי של 'אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון](#)

The Bi-Weekly Professional Magazine of [Afik & Co, Attorneys and Notary](#)

החשמונאים 103, ת.ד. 20144 תל אביב-יפו 6120101, טלפון 03-609.3.609 פקס 03-609.5.609  
103 Hahashmonaim St., POB 20144, Tel Aviv 6120101, Israel, Telephone: +972-3-609.3.609

## תוכן עניינים

אפיק ושות' מציינת את יום מותה של דיאנה, הנסיכה מוויילס, לידי דיאנה פרננס ספנסר (1 יולי, 1961 - 31 אוגוסט, 1997)

Afik & Co. marks the date of demise of Diana, Princess of Wales, Lady Diana Frances Spencer (1 July, 1961 – 31 August, 1997)

### 1. מאמר: סוד מסחרי במקום העבודה

#### Article: Trade secrets in the workplace

מאמר בנושא היקף ההגנה על סודות מסחריים בעת העסקת עובדים מאת עו"ד יאיר אלוני, ממשרד אפיק ושות'

An article by Yair Aloni, Adv. on the issue of the scope of protection of trade secrets while employing employees.

### 2. עדכון פירמת עורכי הדין ARCO, מספרד לגבי דירקטיבת האיחוד האירופאי בנוגע לסודות מסחריים

עדכון של משרד עורכי הדין הספרדי ARCO בנוגע לדירקטיבת האיחוד האירופאי מס' 943/2016 העוסקת בסודות מסחריים והגנה עליהם.  
Update of the Spanish law office of ARCO as to the EU directive 2016/943 regarding trade secrets

### 3. עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך

#### Corporate, Antitrust and Securities Law Updates

#### א. מנהל חברה שנסגרה ואחרת נפתחה במקומה אחראי רק במקרה של מרמה

מחוזי ת"א: מנהל חברה יהיה אחראי אישית במקרה של סגירתה ופתיחת אחרת במקומה רק אם המדובר היה בפעולה שנועד לרמות אחרים

Manager of a company closed and replaced by another will be personally liable only if committed fraud

#### ב. חברה המגישה תביעה תחויב דרך כלל בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות

עליון: עקרונית חברה תובעת תחויב בערובה להוצאות אך לבית המשפט שיקול דעת.

A company filing a claim will usually be ordered to deposit a guarantee for defendant's expenses

### 4. עדכוני משפט מסחרי, קנין רוחני ודיני עבודה

#### Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates

#### א. אדם המנפיק חשבונית מס ורשום כעצמאי ברשויות המס עשוי להיחשב עובד

עבודה ת"א: עצם העובדה כי אדם מנפיק חשבוניות מס ורשום כעצמאי ברשויות המס אינה שוללת מעמדו כעובד. השתלבות בעבודה במשרד ובביצוע מטלות על ידי בעל המשרד הן הנותנות לעניין המעמד.

A person issuing invoices and registered as independent at the tax authorities may still be considered employee

**ב. שימוש בסימן דומה לסימן מסחר רשום מהווה הפרת סימן מסחר המזכה בתשלום פיצויים**  
מחוזי ת"א: שיווק מוצר ובו סימן הדומה לסימן מסחר רשום לקהל לקוחות זהה ובאותו ענף, עולה בגדר דמיון מטעה והפרת סימן המסחר.

Using a similar mark of a registered trademark will be considered an infringement that entitles compensations

## 5. עדכוני מקרקעין:

### Real Estate Updates

#### שוכר נכס אינו רשאי לקזז נזק עתידי מדמי השכירות בשל ליקויים במושכר

שלום הרצליה: חוק השכירות מסדיר מנגנון לצורך תיקון ליקויים במושכר; שוכר אינו רשאי לעשות דין עצמי ולהימנע מתשלום דמי שכירות עד לתיקון הליקויים בייחוד כשמדובר בנזק עתידי שאינו ניתן לקיזוז.

A lessee of a property is not entitled to offset future damage due to defects in the property

רשימת התפוצה של משרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון, מופצת אחת לשבועיים לקהל של כ 5,800 איש וכוללת פרסומים מקצועיים תמציתיים בנושאים משפטיים המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד. להסרה מהתפוצה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת [newsletter@afiklaw.com](mailto:newsletter@afiklaw.com) ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה". ניתן להעביר עדכון זה לכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין האמור בעדכון ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי. למאגר פרסומים קודמים: <http://www.afiklaw.com>

Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. ([www.afiklaw.com](http://www.afiklaw.com)).

Afik News is disseminated every second week to an audience of approximately 5,800 subscribers and includes concise professional publications on legal and business Israeli related issues of interest to the business community in areas in which the Afik & Co. firm deals. For removal (or joining) the mailing list please send an email to [newsletter@afiklaw.com](mailto:newsletter@afiklaw.com) with the title "Please remove from mailing list" or "Please add me to the mailing list." The Afik News bulletin is copyrighted but may be freely transferred provided it is sent as a whole and without any changes. Nothing contained in the Afik News may be treated as a legal advice. Please contact Afik & Co. for a specific advice with any legal issue you may have.

For previous Afik News publication see <http://www.afiklaw.com>.

**Article: The trade secrets in workplace**

מאמר העוסק בהיקף ההגנה של סודות מסחריים במקום העבודה בעת העסקת עובדים.

An article about the scope of protection of trade secrets in workplace while hiring employees.

את המאמר בשפה האנגלית והעברית ניתן למצוא בקישור:

The article may be found in the following link:

<http://www.afiklaw.com/files/articles/a212.pdf>

המאמר הוא מאת עו"ד יאיר אלוני, עורך דין במשרד אפיק ושות', ([www.afiklaw.com](http://www.afiklaw.com)) העוסק במשפט האזרחי והמסחרי, לרבות בתחום המקרקעין, ליווי משפטי למוכרים ורוכשים, ניהול משא ומתן וניסוח הסכמי מכר ורכישה ומשפט מינהלי.

The article is by attorney Yair Aloni, Adv. of the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary ([www.afiklaw.com](http://www.afiklaw.com)) whose main practice areas are commercial and civil law, including real estate, legal advice to purchasers and sellers and negotiations of purchase and sale transactions and administrative law.

**Article: EU directive 2016/943 of 8th June, 2016, regarding trade secrets**

מצורף עדכון של משרד עורכי הדין הספרדי ARCO, לגבי דירקטיבת האיחוד האירופאי 946/2016 מיום 8 יוני, 2016, בנוגע לסודות מסחריים.

Attached is an update of the Spanish law firm of ARCO as to the EU directive 2016/943 of 8th June, 2016, regarding trade secrets.

את המאמר בשפה האנגלית והעברית ניתן למצוא בקישור:

The article may be found in the following link:

<http://www.afiklaw.com/files/articles/ar212.pdf>

משרד ARCO הינו משרד עורכי דין ספרדי עימו אנו עובדים.

ARCO is a Spanish law firm with whom our office works.

**א. מנהל חברה שנסגרה ואחרת נפתחה במקומה אחראי רק במקרה של מרמה****Manager of a company closed and replaced by another will be personally liable only if committed fraud**

[ת"א 6894-11-13 מ. כהן מפעלי מתכת בע"מ נ' פינקלשטיין ואח', 26.07.2016, בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, כב' השופטת אביגיל כהן]

חברה ישראלית רכשה סחורה סינית באמצעות חברה זרה בשליטה ישראלית. החברה הישראלית טענה שהחברה הזרה הפרה את ההסכם וגרמה לה נזק אך מכיוון שהחברה הזרה נסגרה ובמקומה נפתחה חברה זרה אחרת הוגשה תביעה גם נגד החברה הזרה, גם נגד החברה שהחליפה אותה וגם נגד הישראלי שהיה גם בעל המניות שלה וגם הדירקטור בה. בית המשפט קבע, כי הטלת אחריות אישית על דירקטור לחובות חברה מותנית בהוכחת כוונת מרמה ואין די בהבאת ראיה לניהול רשלני. במקרה זה אמנם נסגרה החברה והוקמה חברה חדשה אך הדבר לא הוסתר מהלקוח הישראלי שאף התבקש לחתום על הסכם עם החברה החדשה ולכן לא ניתן לתבוע את המנהל או את החברה החדשה והתביעה נגדם נדחתה.

An Israeli company purchased Chinese goods via a foreign company controlled by an Israeli. The Israeli company claimed that the foreign company breached the agreement and caused damage but because the foreign company was closed and replaced by a new foreign company the claim was filed against the foreign company that replaced it and the Israeli who was both shareholder and director thereof.

The Court held that personal liability will be imposed on a director for debts of the company only if fraudulent intentions can be shown and it is not sufficient to show negligent management. In this case the foreign company was indeed closed and replaced by a new company but this was not concealed from the Israeli client who in fact was requested to sign an agreement with the new company. Thus, the director or the new company cannot be sued and the claim was dismissed.

**ב. חברה המגישה תביעה תחויב דרך כלל בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות****A company filing a claim will usually be ordered to deposit a guarantee for defendant's expenses**

[רע"א 4890/16 טריניטי מערכות מחשוב בע"מ ואח' נ' הוצאה מוכרת בע"מ, בית המשפט העליון, 22.8.2016, כב' השופט יצחק עמית]

חברה אשר נתבעה על ידי חברה אחרת ביקשה שהתובעת תפקיד ערבון להבטחת הוצאותיה. בית המשפט קבע כי עקרונית חברה המגישה תביעה תחויב בהפקדת ערובה להוצאות הנתבע. עם זאת, בית המשפט רשאי להורות על הפקדת ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה, אך הוא רשאי גם שלא לעשות כן אם אין הצדקה לעשות כן, או אם יש ביכולת התובעת לשלם הוצאות אלה. מכיוון שבאותו המקרה לא הוכח כי החברה לא תוכל לשאת בתשלום הוצאות הנתבע אם זה יזכה, דחה בית המשפט את הבקשה.

A company that has been sued by another company demanded claimant to deposit a guarantee for its expenses.

The Court held that in principle a company filing a claim will be obligated to deposit a guarantee for the expenses of the defendant. Nevertheless, the Court may order the company to pay adequate security deposit defendant's costs but the Court may also refuse to do so if the plaintiff has shown the ability to pay such expenses or because of any other reason. Because in this case it was not proven that the company will not be able to bear the defendant's costs if it wins, the Court rejected the motion.

## Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates

## א. אדם המנפיק חשבונית מס ורשום כעצמאי ברשויות המס עשוי להיחשב עובד

A person issuing invoices and registered as independent at the tax authorities may still be considered employee

[סעש (ת"א) 21668-08-14 ליאת כהן נ' ליפא לזנובסקי, בית הדין לעבודה בתל-אביב-יפו, 15.08.2016, כב' השופטת רות צדיק]

עורכת דין הגישה תביעה להכרה במעמדה כשכירה במשרד עורכי דין תוך חיוב בעל המשרד בזכויותיה בגין תקופת עבודתה וסיומה למרות שבתקופת העסקתה פעלה כקבלן עצמאי והוציאה חשבוניות למשרד. בית הדין לעבודה פסק, כי עורכת הדין השתלבה בעבודה במשרד ובצעה מטלות שהוטלו עליה על ידי המשרד. לעורכת הדין לא היה עסק חיצוני משלה אשר במסגרתו נתנה שירותים משפטיים למשרד ועצם הטיפול בתיקים פרטיים, על דעת בעל המשרד, אינה דבר נדיר ממנו ניתן להסיק כי המדובר בנותן שירותים. עצם העובדה כי אדם מנפיק חשבוניות מס ורשום כעצמאי ברשויות המס אינה שוללת מעמדו כעובד. אשר על כן, בית הדין לעבודה קיבל את התביעה.

A Lawyer filed a claim for recognition of her status as employee in a law firm and for rights as such for the period of employment and for the termination of employment, all despite the fact that she worked as an independent contractor and issued invoices to the office.

The Labor Court held that the lawyer was integrated in the office and carried out tasks given to her by the firm. The lawyer did not hold any external business and the fact that she gave legal services on private cases, a fact that was known to the owner of the firm, was not rare so that it can be concluded that she was service provider. The mere fact that a person issues a tax invoice and is registered as an independent at the tax authority does not negate such person's status as an employee. Therefore, the Court accepted the claim.

## ב. שימוש בסימן דומה לסימן מסחר רשום מהווה הפרת סימן מסחר המזכה בתשלום פיצויים

Using a similar mark of a registered trademark will be considered as infringement that entitles compensations

[תא (ת"א) RIVER LIGHT V, L.P 63707-01-14 נ' טוגו - הנעלה והלבשה בע"מ, בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו, 09.08.2016, כב' השופט גדעון עמית]

בעלת סימן מסחר הגישה תביעה נגד חברה בישראל בטענה כי זו הפרה סימן מסחר רשום שבבעלותה בעת שיווק נעליים. החברה הישראלית טענה כי לא ניתן לייחס לה הפרה כלשהי מכיוון שאין דמיון בין הסימנים וקיימים הבדלים מהותיים בין מוצרי החברות.

בית המשפט קבע, כי בעליו של סימן מסחר זכאי לשימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם. שימוש בסימן הדומה לסימן מסחר רשום מהווה הפרה. כדי לקבוע האם קיים דימיון מטעה בית המשפט יעשה שימוש במבחני עזר כגון: מראה, צליל, סוג הטובין, חוג לקוחות, צינורות שיווק, שאר נסיבות ועל כולם שכל ישר. במקרה דנן, היה קיים דמיון רב בין הסימנים המופיעים על גבי הנעליים. כמו כן, שתי החברות עוסקות בתחום זהה (הנעלה) ומוכרות מיליוני נעליים מדי שנה לקהל זהה (נשים). לאור כל אלה, נקבע כי החברה הישראלית הפרה את סימן המסחר ותשלם פיצויים בגין כך.

A trade mark owner filed a lawsuit against a company in Israel on the grounds that it infringes on its registered trademark by marketing shoes. The Israeli company argued that no infringement can be attributed to it because there is no similarity between the signs and there are substantial differences between the companies' products.

The Court held that the owner of a trade mark is entitled to the exclusive use of the trademark regarding the goods for which the mark is registered for and regarding them. Use of a mark resembling a registered trademark is considered infringement. To determine whether there is a deceptive similarity the Court will use auxiliary tests such as: sight, sound, kind, quality, clientele, marketing channels, circumstances and on top of that the common sense test. In the present case, there was considerable similarity between the marks found on the shoes. In addition, the two companies operate in the same market (footwear) and sell millions of shoes every year the same clientele (women). In light of all this, it was determined that the Israeli company infringed upon the registered trademark and was ordered to pay compensation.

## Real Estate Updates

## שוכר נכס אינו רשאי לקזז נזק עתידי מדמי השכירות בשל ליקויים במושכר

## A lessee of a property is not entitled to offset future damage due to defects in the property

[תא (הרצ') 22353-09-15 טליה טריינין גורן עו"ד נ' כץ גבע איצקוביץ קי ג'י איי בע"מ, בית המשפט השלום בהרצליה, 16.06.2016, כב' השופט יעקב שקד]

שוכרת נכס לא שילמה דמי שכירות עתידיים למשכירה בטענה כי במושכר היו ליקויים (הצפות ורטיבות) אשר גרמו לנזקים ומתוך חשש כי הנזק אף יגבר, שכן קיים קושי, לכאורה, להשכיר את הנכס בעתיד בשכירות משנה. בשל כך, המשכירה ביקשה לבטל את הסכם השכירות. בית המשפט קבע, כי חוק השכירות קובע מנגנון לתיקון ליקויים במושכר. כך למשל, אם לא תיקן המשכיר פגם תוך זמן סביר לאחר שקיבל על דרישה מאת השוכר, רשאי השוכר לתקן את הפגם ולדרוש מהמשכיר החזרת הוצאותיו הסבירות או להפחית את דמי השכירות. עוד קובע החוק, כי השוכר מעוניין לתקן את הפגם עליו להודיע על כך בכתב למשכיר זמן סביר מראש. ניתן לבצע קיזוז בין חיובים הדדיים שהגיע מועד פירעונם, כאשר חיוב עתידי או מותנה אינו ניתן לקיזוז. במקרה דנן, השוכרת לא פעלה בהתאם להוראות החוק ולא תיקנה את הפגם, אלא רק טענה כי היא פטורה מתשלום דמי שכירות עד לתיקון הנזקים הנטענים. אולם, בבית המשפט השוכרת לא הצליחה להוכיח כי הייתה פגיעה בשימוש בפועל במושכר והנזק בדמות חשש עתידי מאי יכולת להשכיר את הנכס בשכירות משנה – מהווה נזק שטרם התגבש וממילא אינו מהווה עילה לקיזוז.

A lessee of a property failed to deliver upcoming rent payments to the lessor claiming that there were deficiencies (floods and moisture) in the leasehold which caused damage and may cause future damage that is likely to increase, because of alleged difficulty in leasing the leasehold to a sublessee in the future. The lessor wished to terminate the agreement.

The Court held, that the Israeli rental law establishes a mechanism to repair deficiencies in the leasehold. For example, if the landlord does not act to repair a defect within a reasonable time after receiving a notice from the lessee, the lessee may then repair the deficiencies and demand reimbursement but must notify the lessor by a written prior notice. Mutual due charges may be set-off but future or conditional obligations may not be offset.

In the present case, the lessee did not act according to the law, repaired the deficiencies and argued only that it is exempt from paying future rent until the repair of the alleged damage will be done. However, the lessee failed to prove in Court damage affecting the actual ability to use the leasehold. Also, damage in the form of apprehension of future inability to sublease the property is a damage that has not yet solidified and therefore may not be offset.

מעסיקים רבים נוהגים להחתים את עובדיהם על הסכמי העסקה, בהם תניות מחמירות בכל הנוגע לשמירה על סודיות מידע שהתקבל אצל העובד במהלך עבודתו אצל המעסיק והטלת איסור על העובד לעשות במידע זה שימוש גם עם תום תקופת ההעסקה. אולם, עובדים רבים מבקשים לעשות שימוש בכישורים, ידע וניסיון שרכשו בקשר עם עבודתם הקודמת בתפקידם החדש ולעיתים תוך תחרות במעסיקיהם הקודמים. היכן עובר הגבול בין תחרות הוגנת לבין גזל סוד מסחרי של המעסיק הקודם והפרת אמונו?

בתי הדין לענייני עבודה פסקו לא אחת, כי עובד רשאי לעשות שימוש בכישורים ובידע האישי שרכש בקשר עם עבודתו כדי להפיק מכך תועלת אישית ואף להתחרות במעבידו לאחר תקופת העסקתו. אולם, כל זאת ובלבד שלא יעשה שימוש במידע חסוי של המעביד העולה כדי הפרת חובת אמון או הפרת החובה לנהוג בתום-לב.

'סוד מסחרי' מוגדר בחוק עוולות מסחריות הישראלי כמידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחרהו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמירת סודיותו. חוק עוולות מסחריות קובע פיצויים ללא הוכחת נזק במקרה של נטילה שלא כדין של סוד מסחרי, העשויים להגיע עד לכ-100,000 ₪. החוק מאפשר גם קבלת צווי מניעה וסעדים נוספים. עם זאת, בתי המשפט לא נוהגים להזדרז ולפסוק פיצויים גבוהים או לתת סעדים אחרים ללא הוכחת נזק.

מעביד יכול להגיש תביעה נגד עובד שנטל ממנו סוד מסחרי, כמו, למשל, מחירונים, רשימות לקוחות, שיטות עבודה אליהן נחשף העובד ו"סודות" דומים. בתי הדין קבעו, כי לא די בתיאור כללי אודות קיומו של 'סוד' אלא שיש להוכיח כי מדובר במידע שאינו נגיש לציבור, כמו גם מידע שיצירתו כרוכה בהשקעת מאמץ, זמן וממון (למשל רשימת לקוחות ובה פרטים מסחריים ביחס לכל לקוח כגון: אחוזי הנחה, תנאי תשלום ייחודיים, הסדרים מסחריים ייחודיים וכיוצא"ב). בתי הדין קבעו עוד, שעל המעסיק להראות שנקט באמצעים סבירים במטרה להבטיח את שמירת הסוד המסחרי. באופן כללי נציין, כי ביום 8 יוני, 2016, הפרלמנט האירופי פרסם הוראה חדשה בנוגע להגנה על סודות מסחריים ובה קיים הסדר דומה לזה הקיים בישראל.

עם זאת, במקרה שנדון בבית הדין הארצי לעבודה נקבע שהעובדה שרשימת אנשי הקשר לא נשמרה בתוך "כספת" והעובד יכול היה להגיע אליה על ידי כניסה למחשב העסק אינה מלמדת שאין לרשימה ערך מסחרי ראוי להגנה.

חשוב לציין, שהחתמת עובד על הסכמי עבודה קיצוניים שימנעו מהעובד שימוש בכל מידע או ידע שצבר תוך כדי עבודתו או קביעת פיצויים מוסכמים גבוהים במקרה של הפרת התחייבויות בהסכם העבודה לאו דווקא ייאכפו על ידי בתי הדין. כך, חשוב אמנם להגדיר במסגרת הסכם העבודה, ככל הניתן, את נושא השמירה על סודות מסחריים אך חשוב לא פחות לנסח את ההסכם באמצעות עורך דין הבקיא בתחום. במקרה שקיים חשש שעובד הפר את חובת האמון ונטל סודות מסחריים חשוב להיוועץ בהקדם עם עורך דין הבקיא בתחום כדי לבחון את אופן ההתנהלות הנכון לשם צמצום הנזקים.

\* עו"ד יאיר אלוני הינו עורך דין במשרד עורכי הדין אפיק ושות' ([www.afiklaw.com](http://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](mailto:afiklaw@afiklaw.com).

## Trade secrets in the workplace/ Yair Aloni, Adv. \*

Many employers have their employees sign employment agreements that include strict stipulations regarding the maintaining of the confidentiality of information received by the employee during employment with the employer and prohibit any use of such information after the termination of employment. However, many employees wish to make use of skills, knowledge and experience acquired in connection with the previous workplace in the new workplace, sometimes even in competition with the former employer. Where does one draw the line between fair competition and misappropriation of a trade secret and breach of fiduciary obligations to the previous employer?

Labor courts have more than once held that an employee may use for personal benefit personal skills and knowledge acquired in connection with the work and even compete with the former employer after termination of employment. However, all provided that the employers' confidential information will not be usurped by the employee and without any breach of fiduciary duty or breach of the duty to act in good faith.

The Israeli Commercial Torts Law defines "Trade secret" as any business information of any kind that is not generally known and may not easily be legally gathered by others, the secrecy of which gives its owner an advantage over competitors and the owner of which takes reasonable measures to protect its confidentiality. The Israeli Commercial Torts Law provides for compensations without proof of damage in the event of unlawful use of a trade secret, which may reach up to ILS 100,000. The law also provides for preventive orders and other reliefs. However, Courts are less than hasty in awarding high compensation or other remedies without proof of actual damage.

An employer may sue an employee who unlawfully used a trade secret, such as price lists, customer lists, know-how and other work methods and "secrets" of similar nature. Courts have held that it is not sufficient to point in a general description the existence of 'secret' but one need prove that such information is not freely accessible to the public and consists of information gathering of which requires investment of effort, time and funds (e.g. a list of customers with commercial information in relation to each client such as discounts, special payment terms, special trade arrangements, etc.). The Courts held that the employer need show that reasonable measures were taken to ensure the confidentiality of the trade secret. It is generally noted that on June 8, 2016 the European Parliament issued a new directive concerning the protection of trade secrets which comprises arrangements similar to those existing in Israel.

We note, however, in a case discussed in the National Labor Court it was held that the fact that a contact list of customers has not been saved in a "safe" and the employee could have reached it by logging into a workplace computer does not constitute an indication that the customers list has no commercial value worthy of protection.

It is important to note that an employment agreement with extreme limitations on use of any information or knowledge gathered while working or with a high liquidated damages in case of breach of the employment agreement will not necessarily be enforced by the Courts. Thus, although it is important to set protection of trade secrets in employment agreements it is important to formulate an enforceable agreement using a lawyer knowledgeable in the field. In case there is concern that an employee breached fiduciary duties it is advised to promptly consult with a lawyer knowledgeable in the field to examine the proper manner of action for minimizing the damage.

---

\* Yair Aloni is a senior associate at Afik & Co., Attorneys and Notaries ([www.afiklaw.com](http://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](mailto:afiklaw@afiklaw.com)



## COMMENTS TO EU DIRECTIVE 2016/943 REGARDING TRADE SECRETS

1. Introduction
2. Definition of trade secrets
3. Definition of lawful and unlawful acquisition, use and disclosure
4. Non-exclusivity
5. Time limit
6. Protection during legal proceedings
7. Compensations & Sanctions
8. Conclusions & practical tips

\* \* \*

### 1. Introduction:

On June 8<sup>th</sup>, 2016, the European Parliament has published a new Directive, regarding the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. The Directive highlights that businesses, irrespective of their size, value trade secrets as much as patents and other forms of intellectual property rights.

The Directive obliges Member States to adopt the necessary legal and regulatory measures aimed to provide a better protection of commercial secrets within the EU, within a two years' term. The Directive provides some useful definitions and principles regarding the protection of undisclosed know-how and business information that can be used from now on by companies to better protect its own know-how.

Until now, such protection was mostly pursued through the legal actions established in the Unfair Competition acts, but in many occasions the result of such lawsuits was quite uncertain. After this Directive, companies that have diligently identified and protected its trade secrets should be able to reduce its unlawful disclosure, and when necessary, successfully litigate.

The present article is not a comprehensive analysis of the Directive, it just comments the points that are more interesting, in the author's opinion.

## 2. Definition of Commercial Secrets:

The advantage of the Directive in defining what are trade secrets is that it allows companies to better identify what parts of its own information and know-how can be considered as a trade secret:

Article 2 of the Directive defines as “trade secret” the information that meets all these requirements:

- a) To be secret, in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known or readily accessible to persons within the circle that normally deal with the kind of information in question.
- b) To have commercial value because of its secret character.
- c) To have been subject to reasonable measures to keep it secret, adopted by the company.

It is necessary to highlight the practical consequences of this point “c” of article 2: Companies should have adopted the necessary measures to keep the know-how secret, which in practice implies the need of elaborating a protocol establishing the legal, human and technical measures to protect the company’s know-how from unauthorized –even involuntary- disclosure by directors, managers, employees, purveyors, clients and franchisees (and the same range of persons within the franchisees’ businesses: owners, managers, employees, etc.).

The Directive mentions that commercial secrets extend to a diverse range of information, including not only technological knowledge, but commercial data such as information on customers and suppliers, business plans and market research and strategies.

The Directive also says that the definition of commercial secrets should include:

- Know-how
- Business information
- Technological information,

Provided that there is both (i) a legitimate interest in keeping it confidential and (ii) a legitimate expectation that the confidentiality will be preserved.

Besides, such information should have commercial value, real or potential. It is considered that the information has commercial value when its unlawful disclosure could damage the interests of its legal owner.

Non relevant information and the information that it is easily accessible within the circles where it is usually used is excluded from the definition of commercial secrets.

Employees:

The information and capabilities acquired by employees during the normal course of their professional career is excluded from the definition of commercial secrets. In order to prevent the lawful, but potentially damaging, use of such information and capabilities, employees could be subject to non-competition commitments, through the correspondent clauses included in their labor agreements. Such clauses are subject to some time limits; in Spain, for example, this limit is two years after the termination of the labor agreement, and the employee should receive a compensation for such limitation. Because of this obligation to compensate, post-agreement non-compete clauses should be included only in the labor agreement of those employees whose knowledge and contacts are relevant, otherwise the company would be paying non-compete compensations to employees whose incorporation to a competitive company does not cause any damage.

### 3. Definition of lawful and unlawful acquisition, use and disclosure:

Article 3 of the Directive defines as lawful acquisition of trade secrets when they are obtained by any of the following means:

- a) Independent discovery or creation
- b) Observation, study, disassembly or testing of a product or object that has been made available to the public or that is lawfully in the possession of the acquirer of the information, who is free from any legally valid duty to limit the acquisition of the trade secret.
- c) Exercise of the right of workers or workers' representatives to information and consultation in accordance with Union law and national law and practices (this right to information does not allow however to the disclosure or commercial exploitation of such trade secrets).
- d) Any other practice which, under the circumstances, is in conformity with honest commercial practices.

And article 4 defines when the acquisition of a trade secret without the consent of its holder shall be considered unlawful:

- a) Whenever carried out by unauthorized access to, appropriation of, or copying of any documents, objects, materials, substances or electronic files, lawfully under the control of the trade secret holder, containing the trade secret or from which the trade secret can be deducted.
- b) Any other conduct which, under the circumstances, is considered contrary to honest commercial practices.
- c) Whenever carried out, without the consent of the trade secret holder, by a person who is found to meet any of the following conditions:
  - i) Having acquired the trade secret unlawfully

- ii) Being in breach of a confidentiality agreement
- iii) Being in breach of a contractual or any other duty to limit the use of the trade secret.
- d) Whenever a person, at the time of acquisition, use or disclosure, knew or ought, under the circumstances, to have known that the trade secret had been obtained directly or indirectly from another person who was using or disclosing the trade secret unlawfully.

#### 4. Non-exclusivity:

The Directive mentions that its provisions should not create any exclusive right to know-how or information protected as trade secrets. Thus, the independent discovery of the same know-how or information should remain possible. Reverse engineering of a lawfully acquired product should be considered lawful, except when otherwise contractually agreed. The freedom to enter into such contractual arrangements can, however, be limited by the law (regarding this point it will be necessary to pay attention to how each EU member state adapts its domestic laws).

#### 5. Time limit:

The Directive requests member states to establish a time limit for the start of legal claims, which should not be longer than 6 years, and to establish, in a clear and unambiguous manner, from when that period is to begin to run and under what circumstances that period is to be interrupted or suspended.

#### 6. Protection during legal proceedings:

The Directive notes that many times, the risk of losing the confidentiality of a trade secret deters its legitimate holder from instituting legal proceedings when there has been an unlawful disclosure. Therefore, the Directive requests member states to ensure that the parties, their lawyers, court officials, witnesses, experts and any other person participating in legal proceedings are not allowed to use or disclose the trade secrets that have been identified as confidential. These measures shall at least include the possibility of

- a) Restricting access to any document containing trade secrets
- b) Restricting access to hearings to a limited number of persons
- c) Making available non-confidential versions of any judicial decisions

## 7. Compensations & Sanctions:

The holder of a trade secret should be entitled to compensation of damages appropriate to the actual prejudice suffered, which could include:

- Lost profits which the injured party has suffered
- Unfair profits made by the infringer
- Moral prejudice caused to the trade secret holder
- Alternatively, the judicial authorities may set the damages as a lump sum on the basis of elements such as, at minimum, the amount of royalties or fees which would have been due had the infringer requested authorization to use the trade secret in question.

Member States may limit the liability for damages of employees towards their employers for the unlawful acquisition, use or disclosure of a trade secret of the employer where they act without intent. In the opposite sense, this paragraph implies that employees could be considered liable for the disclosure (even without intent) of a trade secret, and therefore, it should be possible to include in their labor agreements the necessary clauses to remind them the confidentiality obligations they have towards the company's secrets, and the penalties or compensations they may be obliged to pay in case of breach of such obligations, especially in case of breach of the company's protocol. Such penalties may be different in case of involuntary disclosure or voluntary but unlawful use or acquisition.

The competent judicial authorities may impose sanctions on any person who fails or refuses to comply with any measure adopted pursuant to articles 9 (confidentiality during legal proceedings), 10 (provisional and precautionary measures) and 12 (injunctions and corrective measures). The sanctions should be effective, proportionate and dissuasive.

## 8. Conclusions & practical tips:

The Directive is not directly applicable to companies, but to the EU Member States, requesting them to approve the necessary measures to provide a safer legal frame for the protection of trade secrets, within a two years term.

Notwithstanding the above, the principles and definitions of the Directive could be used from now on by EU companies in order to protect better its know-how, especially in view of the fact that having taken the due diligence will be a requirement for obtaining favorable Court judgments.

The due diligence action plan that any company should take could consist in the following steps:

- i) Create a commission or working team, formed by the at least one representative of the HHRR, the IT and the Legal departments (in-house or

external). Depending on the sector of activity, other departments (i.e. R&D) should be involved.

- ii) Make an inventory of the existing commercial secrets and identify the departments or teams that are more likely to develop commercial secrets in the future.
- iii) Evaluate the existing protection measures. Specially review the company's policies regarding the use of information and communication technologies: PC's, laptops, smartphones, pen-drives, e-mail, VPN, data bases, etc.
- iv) Evaluate what clauses are included in the labor agreements, and if necessary re-draft them. The clauses should be as complete as possible for key employees, but other employees should have easier clauses. Review the procedures used for dismissals and make sure that dismissed employees have no remote access to confidential information. Review and if necessary amend the company's policy regarding monitoring the employees' use of the company's devices (smart phones, e-mail, etc.)
- v) Review what information is disclosed to other parties: Board Members, shareholders, purveyors, clients, franchisees or distributors, etc. Draft the necessary confidentiality clauses, including recommendations to avoid involuntary or careless disclosure of information.
- vi) Create a protocol including the conclusions of the above points. Make sure the protocol is widely known and applied within the company.
- vii) For franchising companies, adapt, and if necessary simplify, the above protocol and apply to the franchisees. Monitor the implementation of the protocol by the franchisees.

Mercedes Clavell  
Lawyer  
ARCO ABOGADOS – SPAIN  
mercedesclavell@arcoabogados.es