

## 2つの巨大営業秘密流出判決から学んだ教訓

筆者：ルイス・ボンハム（Louis K. Bonham）

2つの営業秘密（trade secret）流出事件における巨額な陪審判決を巡って知財法曹界は騒然としています。*Epic Sys. v. Tata Consultancy Servs.* (W.D. Wisc.)事件において、陪審は、9億4千万ドルの損害賠償金を裁定しました。*Syntel Sterling Best Shores Mauritius Ltd. v. Trizetto Group* (S.D.N.Y.)事件においては、8億5千5百万ドルの損害賠償金が裁定されました。*Epic Systems* の賠償金は後に、判決後で上訴判決により最低額の1億4千万ドル（最高額2億8千万ドル）に減らされました。*Syntel* 事件は、まだ判決後の申立段階です。両方の事件とも、保護可能な営業秘密となり得る情報を扱う企業にとっては重要な教訓となっています。

米国では、営業秘密は、連邦法としての営業秘密保護法（Defend Trade Secrets Act of 2016, “DTSA”）及び個々の州の法律の両方に基づき、保護されています。一般的に、機密情報（proprietary information）は、所有者がその情報を秘密にするための合理的な措置（例えば、アクセス制限、秘密保持契約書の締結等）を講じた場合、かつその情報が秘密であるので価値がある場合にのみ、保護される営業秘密となり得ます。他人の営業秘密を不正にかつ故意に取得し、利益を得るために使用した場合に、営業秘密の流出が成立し得ます。受けられる救済の精確な限度は州によって異なりますが、通常、原告は、営業秘密侵害者に

不当利得を返還するよう求めることができ、また、原告は、懲罰的損害賠償金を得る場合があります。

*Epic Systems* 事件において、原告（Epic）は、電子医療記録管理用ソフトウェアの開発者であり、被告（Tata）は、Epic のある顧客により雇用され、Epic のソフトウェアを実行しカスタマイズするコンサルタントです。不正に取得したログイン認証情報を利用することによって、Tata の従業員は、数千以上の Epic の機密文書にアクセスしてそれらをダウンロードしました。そして、Tata はその情報を利用して、競合ソフトウェア製品を開発し改良しました。Epic 及びその顧客が Tata のしたことを発見した後に、Tata の従業員は最初は自身の行為について嘘の供述をし、証拠を隠滅した、又は保有しませんでした。

Epic は、ウィスコンシン州の法律に基づき、営業秘密流出として訴訟を提起しました。Tata は Epic が訴訟を起こすはずだと知った後に重要な証拠を保有していないので、法廷は、陪審に毀棄推定命令を下し、陪審は、Tata が保有しなかった証拠は全て Epic に有利であると推定することが認められました。陪審が毀棄命令を受けた場合、通常、毀棄とされた側にとって全てが終わりという意味をしますが、今回も同様でした。陪審は全ての訴因において Epic に有利な判決を下しました。

Epic の損害モデルは、被告がその盗んだ情報をゼロから開発するのに X ドルがかかり得るため「回避可能費用」モデルであり、その「回避可能費用」の額は、被告の利得の限度です。陪審は、Tata が流出された情報（比較分析データ）を開発するのに 1 億 4 千万ドルがかかり得て、盗んだ他のデータを開発するのに 1 億ドルがかかり得るという Epic の専門家証拠を認めまし

た。また、陪審は、7 億ドルの懲罰的損害賠償金を裁定しました。裁判後で上訴判決後、実際の損害賠償金は、1 億 4 千万ドルまでカットされ、懲罰的損害賠償金は、1 億 4 千万ドル以下とされ、Tata は最終的には、最低額が 1 億 4 千万ドル以上で、2 億 4 千万ドル超になるかもしれないという賠償金の裁定を受けることを意味します。元の 9 億 4 千万ドルよりは少ないですが、それでもやはり巨額です。

*Syntel* 事件においては、TriZetto は、ヘルスプラン管理ソフトウェアの開発者であり、*Syntel* とプログラミング及びコンサルティングサービスを提供する契約を締結しています。この契約は、典型的な守秘義務、非開示及び勧誘禁止規定を含みます。この契約をもって、TriZetto が *Syntel* の競合相手により買収された場合に、*Syntel* は契約を終了することができます。その場合に、2 年の「ワインドダウン」期間があり、その期間において、*Syntel* は、契約されたサービスを提供し続け得ます。

数年後、TriZetto は、*Syntel* の競合相手（Cognizant）により買収され、*Syntel* は、その契約終了オプションを実行しました。次に起きたことが争点となっています。TriZetto は、*Syntel* はその終了権が実行された後に主要な従業員を TriZetto の業務から撤退させ、2 年の「ワインドダウン」期間において要求されたように作業が行われなかったと主張しました。TriZetto はまた、*Syntel* の従業員が撤退する時に TriZetto の数千の機密文書をダウンロードし、*Syntel* はその後その情報を利用して TriZetto のクライアントを盗もうとしてしたと主張しました。一方、*Syntel* は、TriZetto は *Syntel* がその終了権を実行した後に従業員を不適切に雇用し、それによって *Syntel* の営業秘密を不正に取得したと主張しています。TriZetto は、これらの訴えに対し、

Syntel の従業員を雇用したのは自社の親会社（Cognizant）であることと、Cognizant は TriZetto と Syntel との間の契約における勧誘禁止規定の対象ではないことを主張することで応じました。

その後、当事者は互いに訴訟を起こし、それぞれ、長々としたクレームに加えて DTSA 及び州の法律の両方に基づき、営業秘密流出を主張しました。裁判において、陪審は、TriZetto に有利な判定を下し、Syntel の主張及び抗弁を拒絶しました。*Epic Systems* 事件のように、TriZetto の主な損害モデルは、「回避可能費用」モデルでした（DTSA 申立には許されますが、ニューヨーク州申立には認められません）。陪審は、DTSA に基づき、TriZetto に対し、2 億 8 千 5 百万ドルの実際の損害賠償金（回避可能費用）及び 5 億 7 千万ドルの懲罰的損害賠償金を併せて合計 8 億 5 千 5 百万ドルの損害賠償金を裁定しました（判決登録及び損害賠償金の保留又は修正を求める裁判後控訴は現在ペンディング中です）。

さて、この 2 つの事件からどんな教訓を学べましたでしょうか。

第一に、法律は、営業秘密流出事件に対し、厳格な救済措置を与え得ることです。しかしながら、この保護とその受けられる救済措置は、機密情報の所有者が情報を実際に秘密に保持するための必要な措置（そのような措置の設定及び維持の確認の両方）を既に講じた場合のみに成立します。*Epic* 及び *TriZetto* は両方ともそうしましたので、法律の保護を受けられました。営業秘密を扱う企業はそうするべきです。

第二に、他人の営業秘密を盗み、その情報を自身の業務に使うことは、悲惨な法的責任を齎し得ます。陪審は泥棒には同情しません。

第三に、関連する可能性のある証拠に対する「訴訟ホールド」(litigation hold) をタイムリーに実施及び維持しなかったことは、(原告や被告に関わらず) 致命的かもしれません。潜在的な請求通知に応じて迅速に実行できる「訴訟ホールド」の確立された手順を用意しておくことを強くお勧めします。

最後に、営業秘密事件において「回避可能費用」の損害モデルはますます認められるようになってきており、特に懲罰的損害賠償金が回避可能費用の額の2倍又は3倍になる場合に、巨額の損害賠償金を齎し得ます。