

两项商业秘密盗用案巨额裁决的教训

作者：Louis K. Bonham

知识产权法律界最近热烈讨论两起商业秘密盗用案的巨额陪审团裁决。在 *Epic Sys. v. Tata Consultancy Servs.*（威斯康星州西区法院）中，陪审团裁定赔偿额为 9.4 亿美元。在 *Syntel Sterling Best Shores Mauritius Ltd. v. Trizetto Group*（纽约州南区法院）中，陪审团裁定赔偿额为 8.55 亿美元。尽管随后的审判后裁决和上诉裁决将 *Epic Systems* 的赔偿额减少至最低 1.4 亿美元（最高 2.8 亿美元），并且 *Syntel* 案仍处于审判后动议阶段，但对于处理可能是受保护的商业秘密信息的公司而言，这两个案子都是重要的借鉴。

在美国，商业秘密受联邦法律（2016 年的《商业秘密保护法案》（“DTSA”））和各州法律的保护。一般而言，专有信息只有在其所有者已采取合理步骤使其保密（例如，受限访问、使用保密协议等）并且该信息由于机密而有价值时，才能成为受保护的商业秘密。如果某人以不正当手段且有意地获取他人的商业秘密，并利用该商业秘密获取利益，则可能出现商业秘密盗用的主张。尽管可获得救济的确切情势因州而异，但总的来说，原告可以迫使商业秘密盗用者交出从中获得的利益，并且原告也可以获得惩罚性赔偿。

在 *Epic Systems* 中，原告（Epic）是电子病历管理软件的开发商，而被告（Tata）是 Epic 的一位客户雇用的顾问公司，以实施和定制 Epic 的软件。使用通过欺诈获得的登录凭据，Tata 员工访问并下载了数千个 Epic 机密文档，然后 Tata 使用该信息来开发和完善竞争软件产品。在 Epic 及其客户发现 Tata 所做的事情之后，Tata 员工最初就他们的行为撒谎，并且破坏或以其他方式未能保存其行为的证据。

Epic 根据威斯康星州法律提起盗用商业秘密之诉。由于 Tata 应该合理地知道 Epic 将提起诉讼后却未能保存关键证据，因此法院向陪审团作出破坏证据推定的指示，即陪审团被允许推断 Tata 未能保存的证据都将对 Epic 有利。当陪审团接受破坏证据推定指示时，通常对破坏证据方来说就是输定了。本案中也是这样：陪审团在所有方面都支持 Epic。

Epic 的损害赔偿模型是“避免成本”模型，即由于被告从零起步开发被窃取的信息将花费 X 美元，因此“避免成本”的数额是被告获利的衡量标准。陪审团接受了 Epic 的专家证据，即 Tata 开发特定盗用信息（比较分析数据）将花费 1.4

亿美元，开发其他被盗数据将花费 1 亿美元。陪审团还判处了 7 亿美元的惩罚性赔偿。在审判后裁决和上诉裁决后，实际赔偿金削减至 1.4 亿美元，惩罚性赔偿不超过 1.4 亿美元，这意味着 Tata 最终将面临至少赔偿超过 1.4 亿美元的判决，并有可能超过 2.4 亿美元。尽管这比最初的 9.4 亿美元要少得多，但仍是一笔巨款。

在 *Syntel* 案中，TriZetto 是健康计划管理软件的开发商，并且与 Syntel 签订了提供编程和咨询服务的合同。该合同包含典型的保密条款、禁止披露条款和禁止招揽条款。如果 TriZetto 被 Syntel 的竞争对手收购，则允许 Syntel 终止合同，在这种情况下存在两年的“缓冲”期，在此期间 Syntel 将继续提供合同服务。

几年后，TriZetto 被 Syntel 的竞争对手 (Cognizant) 收购，Syntel 行使了终止合同的选择权。接下来发生的事情引起了争议。TriZetto 声称，Syntel 在行使其终止权后将主要员工从 TriZetto 的工作中撤出，并且在两年的“缓冲期”中未能按要求履行职责。TriZetto 还声称，Syntel 员工在离开时下载了成千上万的 TriZetto 机密文件，Syntel 随后利用这些信息试图窃取 TriZetto 的客户。另一方面，Syntel 声称 TriZetto 在 Syntel 行使其终止合同权后不当地雇用了其部分员工，并且这样做时错误地获得了 Syntel 的商业秘密。TriZetto 针对这些指控作出回应，称其母公司 (Cognizant) 是雇用 Syntel 前雇员的一方，并且 Cognizant 不受 TriZetto-Syntel 合同的禁止招揽条款的约束。

因此，当事方互相起诉，除了一连串其他主张外，双方都根据 DTSA 和州法律主张商业秘密盗用。在初审中，陪审团支持 TriZetto 并驳回了 Syntel 的主张和抗辩。就像在 *Epic Systems* 中一样，TriZetto 的主要损害赔偿模型是“避免成本”模型 (可用于 DTSA 赔偿请求，但不可用于纽约州的赔偿请求)。陪审团根据 DTSA 判给 TriZetto 2.85 亿美元的实际赔偿 (避免成本) 和 5.7 亿美元的惩罚性赔偿，总赔偿额为 8.55 亿美元 (用于作出判决以及撤销或更改赔偿额的审判后动议目前尚在审理中)。

从这两个案件中可以汲取什么教训？

首先，法律可以为商业秘密盗用提供重大的补救措施。但是，只有在专有信息的所有者已经采取了必要的措施使其实际保密 (既要建立此类措施还要确保此类措施维持) 的情况下，这种保护和可用的补救措施才会存在。由于 Epic 和

TriZetto 都这样做，所以他们能够利用法律的保护。具有商业秘密的公司也应这样做。

其次，窃取他人的商业秘密并在业务中使用该信息可能会导致灾难性的责任。陪审团对盗贼几乎没有同情。

第三，如果未能及时实施和维持对潜在相关证据的“诉讼保留”，可能会对您的案件（无论是作为原告还是被告）造成致命损害。因此强烈建议为“诉讼保留”建立程序，可以在收到潜在赔偿请求通知后立即执行。

最后，在商业秘密案例中，“避免成本”损害赔偿模型越来越被接受，并且可能会导致巨大的赔偿金，特别是在惩罚性赔偿金额是避免成本的两倍或三倍的情况下。