

兩項商業秘密盜用案巨額裁決的教訓

作者：Louis K. Bonham

知識產權法律界最近熱烈討論兩起商業秘密盜用案的巨額陪審團裁決。在 *Epic Sys. v. Tata Consultancy Servs.* (威斯康辛州西區法院) 中，陪審團裁定賠償額為 9.4 億美元。在 *Syntel Sterling Best Shores Mauritius Ltd. v. Trizetto Group* (紐約州南區法院) 中，陪審團裁定賠償額為 8.55 億美元。儘管隨後的審判後裁決和上訴裁決將 *Epic Systems* 的賠償額減少至最低 1.4 億美元 (最高 2.8 億美元)，並且 *Syntel* 案仍處於審判後動議階段，但對於處理可能是受保護的商業秘密信息的公司而言，這兩個案子都是重要的借鑒。

在美國，商業秘密受聯邦法律 (2016 年的《商業秘密保護法案》(“DTSA”)) 和各州法律的保護。一般而言，專有信息只有在其所有者已採取合理步驟使其保密 (例如，受限訪問、使用保密協議等) 並且該信息由於機密而有價值時，才能成為受保護的商業秘密。如果某人以不正當手段且有意地獲取他人的商業秘密，並利用該商業秘密獲取利益，則可能出現商業秘密盜用的主張。儘管可獲得救濟的確切情勢因州而異，但總的來說，原告可以迫使商業秘密盜用者交出從中獲得的利益，並且原告也可以獲得懲罰性賠償。

在 *Epic Systems* 中，原告 (Epic) 是電子病歷管理軟件的開發商，而被告 (Tata) 是 Epic 的一位客戶雇用的顧問公司，以實施和定制 Epic 的軟件。使用通過欺詐獲得的登錄憑據，Tata 員工訪問並下載了數千個 Epic 機密文檔，然後 Tata 使用該信息來開發和完善競爭軟件產品。在 Epic 及其客戶發現 Tata 所做的事情之後，Tata 員工最初就他們的行為撒謊，並且破壞或以其他方式未能保存其行為的證據。

Epic 根據威斯康辛州法律提起盜用商業秘密之訴。由於 Tata 應該合理地知道 Epic 將提起訴訟後卻未能保存關鍵證據，因此法院向陪審團作出破壞證據推定的指示，即陪審團被允許推斷 Tata 未能保存的證據都將對 Epic 有利。當陪審團接受破壞證據推定指示時，通常對破壞證據方來說就是輸定了。本案中也是這樣：陪審團在所有方面都支持 Epic。

Epic 的損害賠償模型是“避免成本”模型，即由於被告從零起步開發被竊取的信息將花費 X 美元，因此“避免成本”的數額是被告獲利的衡量標準。陪

審團接受了 Epic 的專家證據，即 Tata 開發特定盜用信息（比較分析數據）將花費 1.4 億美元，開發其他被盜數據將花費 1 億美元。陪審團還判處了 7 億美元的懲罰性賠償。在審判後裁決和上訴裁決後，實際賠償金削減至 1.4 億美元，懲罰性賠償不超過 1.4 億美元，這意味著 Tata 最終將面臨至少賠償超過 1.4 億美元的判決，並有可能超過 2.4 億美元。儘管這比最初的 9.4 億美元要少得多，但仍是一筆巨款。

在 Syntel 案中，TriZetto 是健康計劃管理軟件的開發商，並且與 Syntel 簽訂了提供編程和諮詢服務的合同。該合同包含典型的保密條款、禁止披露條款和禁止招攬條款。如果 TriZetto 被 Syntel 的競爭對手收購，則允許 Syntel 終止合同，在這種情況下存在兩年的“緩衝”期，在此期間 Syntel 將繼續提供合同服務。

幾年後，TriZetto 被 Syntel 的競爭對手（Cognizant）收購，Syntel 行使了終止合同的選擇權。接下來發生的事情引起了爭議。TriZetto 聲稱，Syntel 在行使其終止權後將主要員工從 TriZetto 的工作中撤出，並且在兩年的“緩衝期”中未能按要求履行職責。TriZetto 還聲稱，Syntel 員工在離開時下載了成千上萬的 TriZetto 機密文件，Syntel 隨後利用這些信息試圖竊取 TriZetto 的客戶。另一方面，Syntel 聲稱 TriZetto 在 Syntel 行使其終止合同權後不當地雇用了其部分員工，並且這樣做時錯誤地獲得了 Syntel 的商業秘密。TriZetto 針對這些指控作出回應，稱其母公司（Cognizant）是雇用 Syntel 前雇員的一方，並且 Cognizant 不受 TriZetto-Syntel 合同的禁止招攬條款的約束。

因此，當事方互相起訴，除了一連串其他主張外，雙方都根據 DTSA 和州法律主張商業秘密盜用。在初審中，陪審團支持 TriZetto 並駁回了 Syntel 的主張和抗辯。就像在 Epic Systems 中一樣，TriZetto 的主要損害賠償模型是“避免成本”模型（可用於 DTSA 賠償請求，但不可用於紐約州的賠償請求）。陪審團根據 DTSA 判給 TriZetto 2.85 億美元的實際賠償（避免成本）和 5.7 億美元的懲罰性賠償，總賠償額為 8.55 億美元（用於作出判決以及撤銷或更改賠償額的審判後動議目前尚在審理中）。

從這兩個案件中可以汲取什麼教訓？

首先，法律可以為商業秘密盜用提供重大的補救措施。但是，只有在專有信息的所有者已經採取了必要的措施使其實際保密（既要建立此類措施還要確保此

類措施維持)的情況下,這種保護和可用的補救措施才會存在。由於 Epic 和 TriZetto 都這樣做,所以他們能夠利用法律的保護。具有商業秘密的公司也應這樣做。

其次,竊取他人的商業秘密並在業務中使用該信息可能會導致災難性的責任。陪審團對盜賊幾乎沒有同情。

第三,如果未能及時實施和維持對潛在相關證據的“訴訟保留”,可能會對您的案件(無論是作為原告還是被告)造成致命損害。因此強烈建議為“訴訟保留”建立程序,可以在收到潛在請求賠償通知後立即執行。

最後,在商業秘密案例中,“避免成本”損害賠償模型越來越被接受,並且可能會導致巨大的賠償金,特別是在懲罰性賠償金額是避免成本的兩倍或三倍的情況下。