

科技部補助專題研究計畫成果報告 期末報告

引進民事損害賠償計算方法於犯罪損害與犯罪所得之計算：以
侵害營業秘密犯罪為討論對象

計畫類別：個別型計畫
計畫編號：MOST 104-2410-H-005-017-
執行期間：104年08月01日至105年07月31日
執行單位：國立中興大學法律學系

計畫主持人：蔡蕙芳

計畫參與人員：碩士班研究生-兼任助理人員：楊宜杰

中華民國 105 年 10 月 30 日

中文摘要：侵害營業秘密犯罪、實際損失、所失之利益、不當得利、合理授權金、量刑準則、經濟犯罪、損失計算

中文關鍵詞：營業秘密法第13條之1規定構成要件中，並沒有將因犯此罪所生之「損害」與犯罪行為人所得之「利益」列為客觀不法構成要件，僅是作為主觀不法構成要件中之「不法意圖」對象。然而，「犯罪所生之危險或損害」本是刑法第57條第9款所規定之量刑標準，又依營業秘密法第13條之1第3項與第13條之2第3項規定，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得酌量加倍。因此，值得探討問題是，如何計算因侵害營業秘密所生之損害與所得之利益？本文主要是在比較法上研究美國聯邦法院在面對經濟間諜法中營業秘密竊盜罪量刑，而需考慮犯罪所造成之損失時，如何借用美國營業秘密損害賠償訴訟中之損害賠償計算標準與方法，以作為我國未來量刑之參考。

英文摘要：In the field of the theft of trade secret offense, the concepts of loss and profit play the important role as the factors in sentence decision. The methods for loss calculations are derived from the civil compensation law and designed specifically for intellectual property law contexts. It is useful to apply these findings into the trade secret offense. Accordingly, this Project will first examine different methods for loss and profit calculations and then evaluate the best methods for loss and profit determinations in criminal trade secret cases.

英文關鍵詞：theft of trade secret, actual loss, lost profit, unjust enrichment, reasonable royalty, sentencing guideline, economic crime, loss calculation

侵害營業秘密罪之犯罪損害與犯罪所得：以美國法為參考

壹、前言

營業秘密法第 13 條之 1 為刑法規定，涵蓋了成立侵害營業秘密罪之構成要件與刑罰¹。在構成要件之設計中，並沒有將因犯此罪所生之「損害」與犯罪行為人所得之「利益」列為客觀不法構成要件，僅是作為主觀不法構成要件中之「不法意圖」對象。意圖是行為人目的，透過客觀不法構成要件行為「取得」、「使用」、「洩漏」所企圖實現的結果²。雖然此兩者並非犯罪之客觀不法構成要件，要成立本罪，僅需證明損害所有人利益、行為人所得之利益是實行客觀不法構成要件行為之目標，實際上之損害金額或利益金額，均不必證明。

然而，「犯罪所生之危險或損害」本是刑法第 57 條第九款所規定之量刑標準，又按，營業秘密法第 13 條之 1 第 3 項規定：「科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之三倍範圍內酌量加重。」涉及國外犯罪，營業秘密法第 13 條之 2 第 3 項：「科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之二倍至十倍範圍內酌量加重。」因此，值得探討問題還有，如何計算因侵害營業秘密所生之損害與所得之利益？

刑事案件中，關於「犯罪人所得利益」能不能借用營業秘密法第 13 條第 1 項的規定來判斷犯罪之損害？基本上，與刑法目的一致，可以適用於刑法。本文的重點在比較法上，瞭解美國聯邦法院在面對經濟間諜法（Economic Espionage Act）中營業秘密竊盜罪（trade secrets theft）之量刑，而需考慮犯罪所造成之損失（the amount of loss）時，如何借用美國營業秘密損害賠償訴訟中之損害賠償計算標準與方法，以作為我國前開構成要件解釋之參考。又美國聯邦量刑規則中關於損害之計算亦值得作為借鑒。

貳、我國營業秘密法上損害賠償規定之概述

營業秘密法第 13 條第 1 項規定，就被害人「所受損害」，或就侵害人「所得

¹營業秘密法第 13 條之 1：「意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益，而有下列情形之一，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金：一、以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者。二、知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者。三、持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者。四、明知他人知悉或持有之營業秘密有前三款所定情形，而取得、使用或洩漏者。（第 1 項）前項之未遂犯罰之。（第 2 項）」

²關於本罪之構成要件分析，請參蔡蕙芳，營業秘密侵害之刑事相關問題研究：營業秘密法第 13 條之 1 至第 13 條之 4 為討論中心，收於智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 3 輯，司法院，2014 年 12 月，頁 305-337。

之利益」，「擇一」請求。專利法第 97 條第 1 項³、商標法第 71 條⁴、著作權法第 88 條⁵亦有可就被害人所受損害與就侵害人所得之利益兩者間，擇一請求之相類似規定。

一、以被害人所受損害作為賠償計算標準

按營業秘密法第 13 條第 1 項第 1 款規定，被害人「所受損害」，原則上，依民法第 216 條之規定請求。民法第 216 條第 1 項規定，「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。」。依據實務見解⁶，「所受損害」是指，現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於「積極損害」，而「所失利益」則是指，新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於「消極損害」。又關於「所失利益」，民法第 216 條第 2 項：「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」

關於被害人「所受損害」與「所失利益」，應由被害人負舉證責任。若被害人不能提供證據方法以證明其損害時，即應適用營業秘密法第 13 條第 1 項第 1 款但書所規定之「但被害人不能證明其損害時，得以其使用時依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額，為其所受損害。」

民法第 216 條第 1 項規定被稱為「具體損害計算法」，營業秘密法第 13 條第 1 項第 1 款但書所規定之損害屬於「所失利益」之「消極損害」。此規定反映了，無體財產權之侵害較不可能如同一般有體財產般遭受毀損、滅失等直接可見之積極損害，因此，主要以「所失利益」之損害為主。又其計算方法是以若無侵害，

³ 專利法另規定合理授權金之第 3 種選擇。參專利法第 97 條第 1 項規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。」

⁴ 商標法另規定零售單價與權利金 2 種選擇。商標法第 71 條第 1 項：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。四、以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。」各種計算方法間之關係，請參王怡蘋，商標侵害之損害賠償計算—以民國 100 年修法為核心，輔仁法學，第 48 期，1-56 頁。

⁵ 著作權法還可提供酌定損害賠償額之第 3 種選擇，與其他智慧財產權相較，著作權之損害賠償標準並不涵蓋權利金選項。按著作權法第 88 條第 3 項：「前項損害賠償，被害人得依下列規定擇一請求：一、依民法第二百十六條之規定請求。但被害人不能證明其損害時，得以其行使權利依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額，為其所受損害。二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。」同條第 4 項：「依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣五百萬元。」

⁶ 參最高法院 48 年台上字第 1943 號判例。

通常可得之利益與侵害後之所得之利益相比較⁷，此種計算方法通常被稱為「差額計算法」。

二、以侵害人所得利益作為賠償計算標準

依營業秘密法第 13 條第 1 項第 2 款規定，「請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益」。此為銷售總額計算法⁸。由本文規定可知，被害人可以選擇以侵害人因侵害行為「所得利益」作為損害賠償金額。在舉證責任分配上，侵害人之「所得利益」應由被害人舉證。此處之「所得利益」應係指「全部收入」(或「銷售總額」)，因此，被害人應舉證侵害人所得之收入，以及此收入與侵害行為間之因果關係。又從本條第 1 項第 2 款但書規定可知，若侵害人能證明成本與必要費用，則可從「全部收入」中扣除。一旦侵害人就此部分無法舉證，侵害行為所得之「全部收入」為侵害人「所得利益」。

參、美國統一營業秘密法之損害賠償規定

過去以來，美國聯邦國會並沒有制定關於營業秘密之法律，因此，在營業秘密侵權訴訟 (trade secret misappropriation actions)，主要是適用各州本身的侵權法。1979 年國家統一州法委員會會議 (National Conference of Commissioners on Uniform State Laws) 為各州立法機關提供營業秘密保護之立法框架，而公布統一營業秘密法 (Uniform Trade Secrets Act, 簡稱 UTSA)。後在 1985 年進行修正。各州陸續通過此法作為各州之規範。到 2016 年，除紐約州與麻州之外，美國 50 州中已有 48 州與哥倫比亞特區之營業秘密法是採用此模式。

各州在將統一營業秘密法之規定納入州法規範時，往往因應各州情況有所調整致欠缺統一性)，於各州訴訟又曠日廢時，因此，提供這項選擇使之能更直接、更有效率訴訟。儘管盜竊營業秘密已被 1996 年通過的經濟間諜法 (Economic Espionage Act, 英文簡稱為 EEA) 明訂為聯邦刑事犯罪，但沒有關於民事侵權損害賠償訴訟之規定，營業秘密所有人只能仰賴聯邦檢察官偵查與起訴，或自行向各州法院尋求民事賠償。相較於其他著作權、專利權與商標權可以向聯邦法院起訴，顯然不足因應數位時代相關資訊保護之需求。基於以上考慮，2016 年月日美國國會正式通過，美國總統於 2016 年 5 月 11 日簽署通過「保護營業秘密法」

⁷ 此為計算損害中所稱之「若無計算法」(the but for method) 或「預計銷售計算法」(the sales projection method)。關於「所失利益」之計算方法，還有「前後比較計算法」(The before and after method)、「基準法」(The yardstick (or benchmark) method) 等方法。進一步請參 Shawn D. Fox, *Calculating Damages in Misappropriation of Trade Secrets Matters*, 2016, 18-20.

⁸ 2011 年專利法修正前，亦有當無法證明成本或必要費用時，以侵害人銷售總額為所得利益之規定，但現行專利法 97 條已刪除。參陳龍昇，論我國專利權侵害之損害賠償責任，萬國法律，190 期，2013 年 8 月，頁 10-11。

(Defend Trade Secrets Act, 簡稱 DTSA), 特定態樣的營業秘密侵害可以在聯邦巡迴法院提起民事訴訟使企業得以選擇在聯邦法院, 而不是逐一向各州法院, 提起訴訟⁹。

本法關於損害賠償之內容¹⁰與統一營業秘密法規定相同, 納現行規定, 因此, 本文僅就統一營業秘密法加以說明。依據統一營業秘密法, 第一種計算損害賠償之計算標準是以被害人因「侵害行為」所受之實際損失 (actual loss)。第二種是以侵害人之不當得利 (unjust enrichment) 為被害人損害賠償之計算標準。美國許多州採用的統一營業秘密法之兩者可以合併請求, 但已經被算入者, 於計算「因侵害行為所得之利益」不能重複計算。第三種是以合理權利金 (reasonable royalty) 為被害人損害賠償之計算標準。此外, 統一營業秘密法亦規定, 若是惡意 (malicious) 或蓄意 (willful) 侵害, 則法院可以酌定兩倍的損害賠償金額¹¹。而統一營業秘密法規定亦類似於侵權行為法整編 (Restatement) 所規定傳統上之損害賠償基本原則。美國各州營業秘密損害計算雖然是以統一營業秘密法為基礎, 各州法實際上計算標準與方式仍是非常是依個案而決定, 亦有採前述三種計算標準以外之計算標準。茲於下分項說明之:

一、以被害人之實際損失作為損害賠償計算標準

「實際損失」(actual loss) 是指侵權行為直接造成的損失 (the losses that were incurred as a direct result of the misappropriation)。計算「實際損失」之方法中, 「損失之利益」(lost profits) 是最通常, 也是被認為是最公平, 而且能涵蓋所有損失的計算方法。在營業秘密侵權訴訟中, 「損失之利益」的意義是指, 如果沒有侵權行為, 營業秘密所有人應該可以取得之利益。¹²現實上, 這份利益 (例如: 被告的銷售額) 是沒有獲得, 因此, 這是一種「若無, 則不」的假設性因果關係 (以下簡稱「若無」因果關係)。在訴訟中, 原告應如何舉證始能滿足這種要求? 美國法院實務在「若無, 則不」問題審理上, 可分為兩大類。第一種類型是適用專利法上「Panduit 四要素」以證明所主張之「所失的利益」是符合「若無, 則不」原則。第二種類型判決雖然沒有採用 Panduit 四要素, 而是主張原告必須以合理的經濟分析以證明所主張之「所失的利益」是符合「若無, 則不」原則。

除了以「損失之利益」作為「實際損失」之計算方法, 第二種是營業秘密侵權訴訟實務發展出以「減少價值」作為實際損失之計算方法。除「損失之利益」, 實務亦同意以減少價值作為實際損失。茲於下分述之:

⁹ 章忠信, 美國新訂營業秘密保護法案強化民事救濟手段, <http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=8&aid=2774>, 最後更新日期 105.05.25。王偉霖、王慧茜, 美國「保護營業秘密法」簡介, http://www.fidelitylawpartners.com/tw/bridging_show.php?bfid=160

¹⁰ 本法中關於損害賠償 (award) 之規定, 加進聯邦法典, 成為 18 U.S. Code § 1836 (b) (3) (B) (i), (ii) (ii)。

¹¹ 此為懲罰性損害賠償。另在此種情形, 必須支付律師費。

¹² 參 Pioneer Hi-Bred Int'l v. Holden Found. Seeds, Inc., 35 F.3d 1226, 1239-40 (8th Cir. 1994)

(一) 損失之利益 (lost profits)

1、Panduit 四要件與「若無」因果關係

在營業秘密侵權訴訟中，法院經常引用專利侵權案件上所使用之計算方法。按，專利法上之「損失之利益」，聯邦巡迴上訴法院主要適用「若無」(but for)因果關係。亦即，專利權人必須舉證證明「若無此侵權行為」，他應可獲得侵權人之「銷售數額」(sales)¹³或「增收之利益」(additional profit)¹⁴。

接下來的問題是，專利權人如何舉證其所主張「所失之利益」滿足前述「若無」因果關係之要求？法院通常會適用聯邦第六巡迴上訴法院於 *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works*(1978)一案所確立之「Panduit 四要件」(Panduit factors)。如果原告無法通過下述四要件中任何一個要件之審查，即無法就「所失之利益」獲得賠償。此四要件包括以下：(1)專利商品有市場需求(Demand for the patented product)。此係指，如果有市場需求，代表專利權人生產銷售該產品時會獲得利益，也可證明其他人會因有利可圖而進入此市場。(2)沒有可接受之非侵權替代方式(Absence of acceptable non-infringing substitutes)。此係指，如果市場上有可替代之非侵權手段存在，而且是「可接受的」，亦即，成本不會明顯過高或特徵明顯有別於侵權產品。(3)滿足市場需求的製造能力(Manufacturing capability to exploit the demand)。此係指專利權人生產與行銷能力可滿足此市場需求(4)專利權人應可獲得之利益(The amount of profit the patentee would have made)¹⁵。四個要件中，第二個要件最重要，其意義在於，除非法律想要系統性的給專利過多的賠償。

2、其他證明「若無」因果關係之方法

在決定「若無，則不」因果關係上，Panduit 四要件是一個可接受，但不是一個唯一測試「若無」因果關係的方法。聯邦巡迴上訴法院在專利侵權個案中允許使用其他方法以計算「所失之利益」。Oiness v. Walgreen Co. (1996)案中，法院認為原告方所提出之專家證人分析是「充滿推測」、「專家沒有提供合理的經濟推理以支持其假設」、「原告對其主張之舉證是不充分，因為不是以實際銷售為基礎，並伴隨時間因素而對需求、供給與價格為可信賴的經濟分析」，而拒絕以推算方法計算「所失之利益」。又在 *Shockley v. Arcan, Inc.* (2001)案中，聯邦巡迴法院拒絕原告所主張之持續的獲利率(continued --profit margins)，原告方之專家證人主張原告每年販賣 80,000 組產品，法院認為這個數字是「沒有事實根據」(without

¹³ 參 *BIC Leisure Prods., Inc. v. Windsurfing Int'l, Inc.*, 1 F.3d 1214, 1218 (Fed. Cir. 1993)

¹⁴ 參 *Grain Processing Corp. v. Am. Maize-Prods. Co.*, 185 F.3d 1341, 1349 (Fed. Cir. 1999); *Micro Chem. v. Lextron, Inc.*, 318 F.3d 1119, 1122 (Fed. Cir. 2003).

¹⁵ 參 *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.* 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978)

factual underpinnings)，只是原告自己對「應該會」(it would have been)銷售的陳述。因此，法院引用 *Oiness* 案前例，而表示原告方專家證人提出的計算基準，在現實經濟中沒有任何基礎的。原告僅是假設持續的市場需求、成長率、獲利率與其他市場因素，舉證並沒有達到明確而有說服力之程度¹⁶。

以上案例涉及專利侵權，沒有適用 *Panduit* 四要件，但也是來自「若無」因果關係之基本原則，因此，學者認為，禁止純臆測 (speculative)，要求嚴謹證明「若無」因果關係之要求，應該也可適用於營業秘密案件¹⁷。

3、具體額度的計算

通常，具體額度是以原告的銷售量為計算基準，因此，原告在證明被告的銷售量滿足「若無，則不」要件後，法院通常會以被告的「銷售數量」(sales volume)乘以原告的「利潤率」(profit margin)¹⁸以測定「所失之利益」。舉例而言，*Salsbury Lab., Inc. v. Merieux Lab., Inc.*案 (1989)，喬治亞州法院判定原告得獲得之損害賠償是利潤損失之 207,000 元，計算基礎是，如果沒有被告以較低價格分散銷售額，原告可能以原來的 92.50 元賣出 3445 瓶，而可得之利潤率是 65%，因此，原告的利潤損失是 207,000 元。¹⁹

1989 年 *David Fox & Sons, Inc. v. King Poultry Co., Inc.*案²⁰，原告銷售肉類主張被告，原為原告的員工，使用原告的客户名單與其他機密資訊於他們新設立與原告有競爭的事業上。²¹ 被告反對損失計算標準中的第一個要件：被告的銷售。所持的理由是，原告並不能確定獲得被告之銷售。法院接受被告的證明：他們曾經賣給兩個客戶，這些客戶在被告進入市場之前未曾向原告購買。因此，法院判定被告不應將這部分之銷售列入利潤損失內。

(二) 以減少價值為實際損失

法院實務上也曾同意原告主張以因侵害行為所造成營業秘密之「投資價值」(investment value)與「事業價值」(business value)之損失作為被害人實際損失之計算標準。

以營業秘密之投資價值或對事業價值造成之損失作為原告實際損失的計算標準適合用於，原告仍持有系爭營業秘密，但已無使用價值 (被公開)，該秘密

¹⁶ *Shockley v. Arcan, Inc.*, 248 F.3d 1349, 1363 (Fed. Cir. 2001)

¹⁷ Douglas G. Smith, *Application of Patent Law Damages Analysis to Trade Secret Misappropriation Claims: Apportionment, Alternatives, and Other Common Limitations on Damages*, 25 *Seattle University Law Review*, 821, 835(2002).

¹⁸ Gordon V. Smith, Russell L. Parr, *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*, 2005, 749.

¹⁹ *Salsbury Lab., Inc. v. Merieux Lab., Inc.*, 735 F. Supp. 1555, 1573 (M.D. Ga. 1989).

²⁰ *David Fox & Sons, Inc. v. King Poultry Co., Inc.*, 30 A.D.2d 789 (1968)

²¹ 23 N.Y.2d 914, 914 (N.Y. 1969).

之價值 (value of trade secret) 可作為被害人之損害。在 *University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp.* 案 (1974)，第五巡迴上訴法院表示，一般而言，以對原告所具有的營業秘密價值作為計算原告實際損失合適方法的情形是，當被告以某種方式摧毀了。最明顯的方法是透過公開，已無秘密性可言。適當評估實際損失旨在「回復原狀」(make the plaintiff whole)。如果被告仍可以使用營業秘密，也許是因為已經被侵權人使用，但尚未以其他方式公開給大眾，原告實際損失可能小於營業秘密對原告而言之投資價值，或者，少於營業秘密對該公司事業價值 (business value) 的全部貢獻。原告仍保有營業秘密之使用，如本案情形，但除了公開外，沒有其他有效揭露秘密的方法，因此，對被告而言，以整體營業秘密價值計算即屬不適當的方法。²²

在 *Precision Plating & Metal Finishing, Inc. v. Martin-Merietta Corp.* 案 (1970) 中，法院同意原告依據營業秘密的投資價值來計算實際損失。在該案中，原告擁有一個能夠填補金屬鑄件上洞孔，藉以隱藏導彈導引系統的施作方法。由於使用這個施作法的市場尚未建立，法院因此認為，最接近營業秘密的價值是看，在侵權行為發生時，依據可得資訊，投資者願意對此施作方式付多少金額。²³

此外，在 *Basic Chems., Inc. v. Benson* 案 (1977)，州法院主張，損害賠償之計算標準可以參考原告事業的價值。被告 (原告公司之前任總裁) 辭職並新創一間新的公司，與原告競爭市場。他之後使用原告的營業秘密去行銷新的產品，行銷方式導致消費者以為產品是由原告公司所提供。法院參酌原告過去的經營記錄，包括：侵權行為之前的銷售量與毛利，來決定該事業的價值，而最終決定實際損失之金額。²⁴

二、以侵害人之不當得利為損害賠償計算標準

依據統一秘密法第 3 條(a)項，專利權人可以於「所失之利益」外，再請求以侵害人所獲得之「不當得利」(unjust enrichment) 作為損害賠償金額。但是，必須扣除在計算「所失之利益」時已經被算入之利益。不當得利之損害賠償概念可以聯邦第五巡迴法院於 *University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp.* (1974) 案所表示之意見為說明：在某些案件中，衡量損害賠償之適當方法，並不是原告所失之利益，而是被告因使用營業秘密所得之「利益」(benefits)、利益 (profits)、「優勢」(advantages)。²⁵因此，通常來說，當受害人無法證明實際損失或所計算出實際損失不能適當代表營業秘密之價值 (the value of the trade secret)，應採用侵害人之不當得利作為計算標準²⁶。

²² *University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp.*, 504 F.2d 518, 535 (5th Cir. 1974).

²³ *Precision Plating & Metal Finishing, Inc. v. Martin-Merietta Corp.* 435 F.2d 1262, 1263-64 (5th Cir. 1970).

²⁴ *Basic Chems., Inc. v. Benson*, 251 N.W.2d 220, 226 (Iowa 1977).

²⁵ 參 *University Computing Co.*, supra note 20, 536.

²⁶ Marc J. Zwillinger & Christian S. Genetski, *Calculating Loss Under the Economic Espionage Act of 1996*, 9 Geo. Mason L. Rev. 323, 331 (2000).

(一) 以侵害人之獲利作為不當得利

第一種不當得利是指，侵害人因營業行為（如：銷售侵權產品）之「獲利」（profit）。由於「所失之利益」與「不當得利」不能重複計算，因此，此項獲利不能是來自已被納入為計算原告實際損失之利益。亦即，侵害人之同一項銷售所得不能同時用來計算被害人「所失之利益」與侵害人「獲利」²⁷。據學者之解釋，不像較早期之案例，統一營業秘密法沒有規定，不以先訴請自己「所失之利益」為必要，而可以在無法證明自己「所失之利益」之下，只訴請侵權人之營業上「獲利」。²⁸而依據聯邦第九巡迴上訴法院於 *Clark v. Bunker* (1972) 案所表示見解，不管原告能不能證明損失，原告均可請求侵害人之「獲利」²⁹。

依各州普通法法院見解，此「獲利」為「純利」(net profits)。³⁰亦即，「毛利」(gross profits) 或「營業收入」(revenue) 扣除成本。而通常，營業收入是依據銷售侵權產品之「銷售收入」來計算。原告若能舉證，與侵權產品相關產與服務品(convoyed sales)之銷售可作為計算不當得利之銷售收入，因為這與侵害活動如此密切相關。³¹

在實際計算「純營業利潤」上，哪一些費用可以作為被扣除之成本？沒有爭議的是，與製造侵權產品直接有關之勞務與材料。亦即，應由「營業收入」中，扣減原應支付之「增量成本」(incremental costs)，亦即，扣除減少的生產成本(decreased production costs)。有些爭議是經常費用(overhead cost)³²。

雖然統一秘密法對此沒有明文規定，但一些法院曾明白表示採用使用於商標與著作權侵權之舉證與計算標準。依據美國聯邦法，商標權或著作權侵權訴訟之原告均得請求不當得利，只限於可以確定的營業收入(revenues)。一旦原告已舉證證明營業收入³³，則舉證責任即移轉至侵害人，由侵害人就得扣除之成本與侵權無關之利益進行舉證。舉例而言，在 *USM Corp. v. Marson Fastener Corp.* (1984) 案中，麻州上訴法院引用聯邦法中關於著作權法損害之規定，主張在原告舉證侵害人從使用營業秘密產品之銷售中獲利後，舉證責任即移轉到侵害人，由其證明應從營業收入中扣抵的成本，以及獲利中非來自營業秘密之部分。³⁴又，在 *David Fox & Sons, Inc. v. King Poultry Co.* (1969) 案中之被告應試圖去證明原告不可能取得與被告相同銷售，因為有些銷售是基於先前已有的關係、自己特有的技術、

²⁷ Shawn D. Fox, Calculating Damages in Misappropriation of Trade Secrets Matters, 2016,20.

²⁸ Terence P. Ross, Intellectual Property Law: Damages and Remedies, Law Journal Press; Lslf edition, § 5.03[2], 5-12, (April 28, 2016)

²⁹ Clark v. Bunker, 453 F.2d 1006, 1012 (9th Cir.1972)

³⁰ 參如，Jet Spray Cooler, Inc. v. Crampton, 385 N.E.2d, 1349,1358-1359(Mass. 1979).

³¹ 參 Adolph Gottscho, Inc. v. American Marking Corp., 139 A.2d 281, 284-285 (1958)。

³² 關於哪些是可扣減成本，如，壞帳、所得稅、律師費、顧問費等詳細討論，請參 Terence P. Ross, Intellectual Property Law: Damages and Remedies, § 5.03[2], 5-14, 5-15 (2016)。

³³ 營業收入之證明，無須數學上確定性 (mathematical certainty)，只要有合理的計算基礎 (reasonable basis) 即可，參 C&F Packing Co., Inc. v. IBP, Inc., 224 F.3d 1296, 1304 (Fed. Cir. 2000)

³⁴ USM Corp. v. Marson Fastener Corp., 392 Mass. 334 (Mass. App. Ct. 1984).

親近顧客等等。³⁵

必須注意的是，以銷售系爭侵權產品之獲利作為計算損害賠償計算標準的困難在於，法院必須確定哪部分之獲利是直接與系爭營業秘密有關，因為營業秘密通常是不可能單獨使用而必須與其他資源投入（如：行銷、其他智慧財產、原始原料）相配合。

（二）以侵害人所節省成本作為不當得利

在某些案例中，原告無法證明侵害人之營業上獲利，然而卻是由侵權行為中取得之利益（benefit）或優勢（advantage）。關於因侵害行為所得到之「優勢」，法院提出「比較方法標準」（standard of comparison method）：一方面是，使用系爭營業秘密所取得之結果，而花費之成本，另一方面是，以其他方法（沒有系爭營業秘密）取得相同結果所花費之成本。此兩項成本的差額即是侵害人所節省的成本，也是侵害人取得之不當得利。³⁶兩者間差額能證明使用營業秘密是製造較有效率之方法。舉例而言，如果侵害人正處於新創階段，在市場上取得的「優勢」是縮短研發時間，所省下研發費用（research and development costs），為所減少之成本。原告可以「節省成本」（costs savings）為損害賠償額。

另一個經常使用計算節省成本的方法是營業秘密所有人為開發營業秘密所花費之費用。在 *Salsbury Lab., Inc. v. Merieux Lab., Inc.* 案（1987）³⁷，法院表示，因為被告所得的利潤極微薄，如果只允許這個範圍的賠償，則原告將無法獲得完全的損害賠償。以被告所得營業利潤，亦無法反應被告所獲得的利益。最後，法院判決 100 萬美金的賠償金額，計算方法是原告聘僱員工花費超過 10,000 小時研發營業秘密，每小時平均薪水乘以研發時數，最後得出該賠償金額。被告使用該營業秘密，卻省卻此項花費，此即被告所得之不當得利。³⁸

三、以合理權利金為損害賠償計算標準

統一秘密法第 3 條(a)項規定，當其他方法無法計算受害人之損害時，可以合理權利金（reasonable royalty）作為損害賠償之計算方法。統一秘密法於最初 1979 年起草時，並沒有規定得以合理權利金（reasonable royalty）作為計算營業秘密損害賠償的計算標準。直至 1985 年該次修正時才納入此項規定。

「合理權利金」是指，在系爭營業秘密上，買方可能願意支付給賣方以得到授權之金額。雖然合理權利金現在已經被廣泛接受，但相對於前述所失之利益與

³⁵ *David Fox & Sons, Inc. v. King Poultry Co., Inc.*, 23 N.Y.2d 914 (1969)

³⁶ *International Industries, Inc. v. Warren Petroleum Corp.*, 248 F.2d 696, 699 (3d Cir. 1957), cert. dismissed 355 U.S. 943 (1958)

³⁷ *Salsbury Lab., Inc. v. Merieux Lab., Inc.*, 735 F. Supp. 1537 (M.D. Ga. 1987).

³⁸ *Salsbury Labs, Inc. v. Merieux Labs, Inc.*, 908 F.2d 706, 714 (11th Cir. 1990)

不當得利之計算標準，法院實務上之使用相較為少見。只有當該案事實證據無法適用前述兩種計算標準時，法院才可能會同意使用以合理權利金作為計算標準。因此，有學者表示，從統一營業秘密法與州普通法已說明了這是一種當其他方式無法計算出營業秘密所有人之損害，就使用的「預設的」(default)損害賠償計算方法。³⁹

「預設」意指「不這樣就那樣」，說明了「合理權利金」僅是具有前「被害人之利潤」與「侵害人之不當得利」之補充計算標準。聯邦第五巡迴法院於 *University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp.* 案(1974)⁴⁰對此有清楚說明：本法院肯定下級法院指定陪審團估計侵權發生時，雙方可能的協商結果的決定。由於被告尚未成功在由此電腦系統得到獲利，因此，原告無法提出自己所損失之銷售金額，而被告與沒有實際獲利或損失，因此，依據雙方可能達到的協議來計算合理的權利金額，是適當的。

在概念上，合理權利金代表原告(營業秘密所有人)的一種實際損失形式，理由是，如果營業秘密侵害人以取得授權取代侵權，營業秘密所有人就會得到額外的收入，並從此授權中獲得利潤。就另一方面而言，合理權利金也代表營業秘密侵害人不當取得經濟價值之組成元素(the component of economic value)，因此，代表一種形式的不當得利。⁴¹正因為合理權利金符合損害賠償之基本原理，合理授權金被統一秘密法增列為補充性之損害賠償標準。

侵害人若沒有直接用於與原告競爭，例如，只是使用營業秘密以提升已有產品之銷售量，或使用營業秘密生產不同的新產品，此時較適當的計算方式是以合理的權利金作為計算被害人損害之計算標準。然而，在個案實際酌定上頗有困難。在營業秘密侵害案件中，法院通常會類推適用專利法上發展已完備之合理權利金計算方法。如果該系爭營業秘密業經授權，則可以援引既存的權利金比例(established rate of royalty)。如果沒有既存權利金標準可作為參考，則法院必須酌定。

聯邦第五巡迴法院於 *University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp.* (1974) 案討論合理權利金之計算方法時，參考 *Georgia-Pacific Corp., v. United States Plywood Corp.* 案(1971) 法院所表示的專利侵權損害賠償合理授權金之計算方法應考慮的 15 個因素，而建議考量以下因素：已產生或可預見雙方競爭地位上之改變(營業秘密價值沒有改變，只是影響侵害者與被侵害者之競爭地位)、被侵權前購買者或被授權者可能支付之金額、營業秘密對原告的整體上價值，包括：原告之研發成本、該營業秘密對原告事業的重要性、被告使用營業秘密的性質與範圍，而最後是，該案中其他足以影響雙方協議的特有的因素，例如：使用

³⁹ Terence P. Ross, *Intellectual Property Law: Damages and Remedies*, § 5.03[2], 5-16, 5-17 (2016)。

⁴⁰ *University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp.*, 504 F.2d 518,537(5th Cir. 1974).

⁴¹ Glenn Perdue, *The Broad Spectrum of Trade Secret Damages*, *Intellectual Property Litigation*, Vol. 23, Issue 3, Spring 2012, <http://apps.americanbar.org/litigation/committees/intellectual/articles/spring2012-0412-broad-spectrum-trade-secret-damages.html>.

侵害營業秘密以外替代方案之便利性（the ready availability of alternative processes）。因此，聯邦第五巡迴上訴法院確認聯邦地區法院陪審團所考慮的因素，包括：研發成本、被告售價與專家證言所陳述之何者才是合理權利金的比例（reasonable royalty rate）。⁴²

儘管聯邦第五巡迴法院指出是參考專利侵權損害賠償合理授權金應考慮的 15 個因素，但並沒有全部列出，而是做了一些簡化，但這並不代表沒有列出因素即不可參考⁴³。有鑑於合理權利金計算之特質，有評論者指出，由於以上概念較難如同數學公式般精確，因此，法院用有裁量權。而在上訴時，除非證明計算上錯誤，否則上訴審不應廢棄原判決⁴⁴。

肆、美國聯邦竊用營業秘密犯罪之量刑

從以上之討論可以瞭解到，在損害問題上，法院採取是非常彈性方式，找到能回復被害人損害之適當計算標準與方法。即使被害無法證明具體損害，則有其他計算方法。而當進行犯罪的量刑上，同樣也必須解決損害計算問題，因此，也可借用以上所討論的計算方法。只是必須注意損害賠償與量刑是不同的制度。

一、美國量刑準則

經濟間諜法（the Economic Espionage Act，英文簡稱為 EEA），收錄為美國法典 18 編（Title 18, United States Code）第 1831 條至第 1839 條，有期徒刑最高可至十年與罰金最高可至 250,000 美元。如果犯罪之所得或犯罪所造成之損害之超過最高法定罰金額時，可以處以兩倍法定罰金金額更高之罰金。

又成立犯罪之科刑，必須依據美國量刑準則（U.S. Sentencing Guidelines）⁴⁵。依據美國聯邦量刑準則第 2B1.1 條，營業秘密犯罪之量刑參考表是以被害人損失總額（the amount of loss）作為依據。而損失之計算又取決於該案中所涉營業秘密的價值（the value of the trade secret）。

之所以採取與營業秘密價值相結合之量刑規定方式是因為營業秘密犯罪是從竊盜罪觀點來評價竊用營業秘密罪（trade secrets theft），亦即，雖然營業秘密屬於智慧財產權之一種，主要是關於被盜財產（stolen property），而不是侵權

⁴² University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp., 504 F.2d 518, 539 (5th Cir. 1974).

⁴³ Douglas G. Smith, Application of Patent Law Damages Analysis to Trade Secret Misappropriation Claims: Apportionment, Alternatives, and Other Common Limitations on Damages, 25 Seattle University Law Review, 821, 827(2002).

⁴⁴ Terence P. Ross, Intellectual Property Law: Damages and Remedies, § 5.03[2], 5-19 (2016)。

⁴⁵ 1984 年美國國會通過「量刑改革法」（the Sentencing Reform Act）於美國聯邦司法部下成立的量刑委員會（The Sentencing Commission），授權該委員會制定對聯邦法院法官有拘束力的量刑參考表。1987 年量刑委員會制定美國量刑準則（U.S. Sentencing Guidelines），以等級表 rows 方式，規定的刑度科刑。

(infringement)。盜取財產與侵權間最重要之區別是，盜取涉入被害人財產的侵奪，而後者並沒有。然而又因為即使將載有營業秘密之文件竊走據為己有後，被害人仍能使用該資訊，因此，與侵權亦有重疊，量刑規則特別為營業秘密竊取罪規定了屬於自己之量刑準則，而不是適用一般智慧財產犯罪所適用的量刑準則。

美國量刑準則 Section 2B 是關於經濟犯罪類別之量刑規定，不同於其他智財犯罪量刑被規定在 Section 2B5.3，個人成立第 1831 條經濟間諜罪之為外國政府利益而竊盜營業秘密或第 1832 條竊用營業秘密罪，除了未遂與共謀罪外，被規定在第 2B1.1 (a)，於量刑等級表 (Sentencing Table) 中基本犯罪等級 (base offense level)⁴⁶是第 6 等級，如果被告是故意或圖利外國政府、外國機構或外國人，則在原有第 6 等級基礎上再提升 2 個等級。如果是未遂，原則上，在原有第 6 等級基礎上，再下降 3 個等級。

又依據量刑準則 Section 2B1.1(b)(1)，營業秘密犯罪之量刑上，會依據營業秘密竊盜所造成之損失總額 (the amount of loss) 從第 6 基本等級再往上提升，最多可以提升 30 個等級 (若損失總額達 550,000,000 元以上)。在一個近期案件中，檢方請求法院評估被侵害營業秘密，基於被害公司主張營業秘密中主要科技之 4,000,000 美金研發成本。法院斷然拒絕此項主張，宣告被告一年以下之有期徒刑。如果法院採取檢方提出的估價方式，依據聯邦量刑準則可能會從基本等級 6 再提升 18 個等級。

由此可知，營業秘密的損失總額會影響對被告所宣告之刑罰。第 2B1.1 條 N.3(A) 註釋之說明，實際損失或有意造成損失中之較高者。量刑準則之註釋指出，具體損失 (Actual loss) 是指，合理可預見由犯罪產生之金錢上損害 (the reasonably foreseeable pecuniary harm that resulted from the offense)。又合理可預見的金錢上損失是指，包括被告所預見的，或在當時應該已經合理預見的，為犯罪的可能發生的結果。該註釋也指出，不管法院採取何種計算損失之方法，它不需要是絕對確定或準確，法院只需做損失之合理評估 (reasonable estimate of the loss) 即可。

該註釋也列出要考慮以下因素：(i) 違法取得、複製或損害財產之公平市場價值 (fair market value)，如果公平市場價值無法決定或不足以評價損害，被告重新取得該財產所花費之成本。(ii) 在私有資訊 (如：營業秘密) 的情形，研發該資訊的成本，或該資訊因犯罪行為減少的價值。(iii) 修理受損財產之費用。(iv) 可能是被害人的人數乘以每人的平均損害。(v) 因犯罪減少而減少的股票價值或其他公司資產。(vi) 其他一般性因素，如：犯罪的範圍與持續期間、相類似活動所產生的收入等等。

其中之 Application Note 3(C) (ii) 之「違法取得、複製或損害財產之公平市場價值 (fair market value)，如果公平市場價值無法決定或不足以評價損害，被告重新取得該財產所花費之成本」是 2009 年特別針對營業秘密而加入，也因此，

⁴⁶法院量刑時得，裁量範圍的確定，要先確定橫軸上之 6 個級別，主要是以依據過去前科紀錄資料確定犯罪人危險性之點數，依據不同前科記錄對應前科點數。之後再依據標示犯罪的嚴重性位在 43 個等級表之縱軸。

在計算營業秘密損失時，法院主要是採研發成本法⁴⁷。還要注意該註釋第 2B1.1 條 N.3(B)也說明，如果無法確定損失額，也可以獲利（gain）為量刑基礎。

儘管如此詳細規定，美國司法部指出，在營業秘密案件中，估計損失是十分複雜的工作。被定罪之被告大致上有以下幾種不同情形，(1) 被告僅是共謀竊取營業秘密階段，被害人尚未完全被侵害至不能生產商品；(2) 被告已經接受營業秘密，但尚未使用；(3) 沒有花費任何成本下竊取營業秘密；(4) 為了收取賄賂而竊取營業秘密；(5) 接收營業秘密，並已使用，但產品尚未製造完成；(6) 接收營業秘密，並已使用，產品製造完成，但尚未賣出；(7) 接收營業秘密，並已使用，產品製造完成，已賣出但虧損；(8) 接收營業秘密，並已使用，產品製造完成，已賣出並獲利，而被害人同時持續從自己銷售中獲利；(9) 接收營業秘密，並已使用、產品製造完成，取代被害人的銷售。以上情況並非窮盡所有情況，然而可從中歸納出七個複雜的因素：是否被告為營業秘密付出任何代價；是否被告因該秘密而獲取利益；是否被告已經使用該秘密；是否被告已使用並從此使用獲取利益；是否被害人之銷售減少、增加，或增加率比起假如沒有被竊取時為低。而最後一個複雜因素是，營業秘密並沒有在公開市場交易，無法簡單計算營業秘密之售價或價值。由於如此複雜，個案中可取得之不同證據、民事與刑事上多種評價營業秘密原則，司法部遂建議，發展各種評價方法，只要是公平的、適度的懲罰與有證據為根據即可。⁴⁸

「公正市場價值」是以買賣雙方願意支付為前提，但營業秘密案件通常沒有合法市場存在。再者，要以公平市場估價（fair market value model）模式計算實際損失，由於營業秘密之無體財產性質，不同於有體財產，通常是困難。以竊盜腳踏車為例，若被害人被剝奪該腳踏車之完全使用，因此對被害人而言，其損失就是重新購置一台與被竊一樣的腳踏車。而竊賊的所得也是這部車的市場價值。換句話說，被害人的損害與竊賊的所得是一樣的。相對照下，因為營業秘密所有人並沒有被剝奪使用，因為營業秘密依然在其持有中。實際上，在有些案例中，竊賊雖然已經挪用營業秘密以求得利，但除了彼此間競爭地位有變化外，卻沒有對被害人產生明顯的影響。或者可能情形，竊賊在有機會使用之前，就被逮捕與起訴。因此，在前述兩種情形中，對被害人而言的營業秘密價值都沒有很大程度的改變。被害人仍持有營業秘密的使用，因此，對其損失之估計可能會嚴重地低估犯罪嚴重性程度，若以此作為科刑的基礎可能會懲罰得不足夠，而不會產生嚇阻未來犯罪的效果。⁴⁹

⁴⁷ William P. Campos, Loss Amount in Trade Secret Cases, in: Prosecuting Intellectual Property Crimes, US Department of Justice, 2016, 15.

⁴⁸ prosecuting Intellectual Property Crimes manual, 333-334

⁴⁹ Peter J. Toren, Intellectual Property and Computer Crimes, Law Journal Press; 1st edition (September 28, 2016), §5.03[12], 5-47.

二、民事侵權損害計算方式之參考

依據美國聯邦檢察實務，在符合量刑準則原則下，法院在量刑時計算損失時應該採取彈性計算標準，並從民事營業秘密法找尋指引。⁵⁰舉例而言，在營業秘密尚未因被公布而被完全損害時，民事法院承認被告之不當得利是衡量市場價值的適當方法。這樣觀點是與量刑準則所規定之原則一致，就是民事上損害之「被告所得」就是「從犯罪而來的可預期金錢上損害」，這也適合於於未遂案件，被告試圖去取得之財產價值就是量刑目的評價的適當方法。⁵¹

有意見認為，民事上之合理權利金或強制授權之損害計算標準最接近公平市場價值模式。⁵²如本文之前所述，合理權利金是統一營業秘密法所規定的「獲利損失」、「不當得利」均不能適用時，所允許採用之第三種計算標準，借自專利法之合理權利金計算標準。但本身也有侷限性。

舉例而言，對一位帶著昂貴的樣品逃離的前員工而言，將該樣品在黑市賣掉，賣得的金額僅是實際上價值的一小部分，僅是為了快速賣掉它。另外，可能的情形是，被告由於如規模經濟或營業秘密所有人之信譽等，無法有效的與營業秘密所有人競爭。在此種情形，適用損害賠償中之不當得利或獲利損失計算模式，可能造成不合理的低估營業秘密的價值。在這種情形中，合理權利金比例（reasonable royalty rate）可能提供較公平與客觀評量價值。然而，若沒有伴隨民事損害賠償機制，去取得資訊以進行可信賴的合理權利金計算是很困難，即使不是不可能。

其缺點，如有些意見指出，在量刑階段之確定犯罪所造成損害中，合理權利金雖能較精確確定被告的獲利（gain），但要確定金額，雖非不可能，但卻是十分困難。特別是，在計算合理權利金之複雜度會延誤量刑過程。⁵³

較常被聯邦法院採用的是從民事借用的成本法，也被認為比較合適的評估方式是研發成本方法（the research and development cost method）。這就是聯邦量刑規則上重新取得被竊或毀損物所需花費的「重置成本」（replacement cost）。不像民事營業秘密損害賠償，盡可能精確決定損害賠償金額是極為重要，但為了遵守量刑準則之量刑，損害的總額（the amount of loss）可以是大約數字，足以將損害放置在一個範圍內即可。⁵⁴

⁵⁰ Prosecuting Intellectual Property Crimes manual, 334

⁵¹ Peter J. Toren, Intellectual Property and Computer Crimes, Law Journal Press; Lslf edition (September 28, 2016), §5.03[12], 5-47, 5-48.

⁵² Peter J. Toren, Intellectual Property and Computer Crimes, Law Journal Press; Lslf edition (September 28, 2016), §5.03[12], 5-48.

⁵³ Peter J. Toren, Intellectual Property and Computer Crimes, Law Journal Press; Lslf edition (September 28, 2016), §5.03, 5-51

⁵⁴ Peter J. Toren, Intellectual Property and Computer Crimes, Law Journal Press; Lslf edition (September 28, 2016), §5.03, 5-51

就檢方而言，被害人與檢察官傾向於在刑事案件中使用成本計算模式（cost model）去評估營業秘密的價值。其中一個理由是，成本模式讓被害人可以評估營業秘密價值而不必揭露敏感資訊，若是要進行合理權利金獲利損失將會需要使用這些資訊。此外，在許多案例中，例如，起訴是基於特殊逮捕行動，不當得利或獲利損失之評估方法並不可行，因為被告可能還未有機會對侵權技術做實質上之商業使用。

三、刑事案件適用成本分析

目前，似乎尚未少數經濟間諜法刑事案件之被告挑戰犯罪所造成損害（loss）之計算方法。而且，只有一些聯邦刑事案件會描述如何估價營業秘密，主要是使用成本計算模式（cost model）來確定營業秘密公平市場的價值，藉以取得損失總額。此處所指之成本計算模式是對應於民事損害賠償之以營業秘密減少價值作為侵害人實際損害的賠償方法，而以被害人「所失利益」、侵害人「獲利」與合理權利金則屬收入計算模式（income models）。

從檢方觀點，成本模式要求一個簡單、直接的證據資料，只需被害公司代表出庭面對陪審團，不需要付費聘請專家證人提供。成本模式也可以給檢方增加籌碼與得到公眾注意，讓檢方可以依賴過高的、受媒體關注的研發成本（exorbitant, headline-grabbing development costs）估價。

值得注意的是，FBI 的經濟間諜犯罪清單中，傾向於取得原始（最初）成本模式，此可以使政府很早完成評估，不容易因案件進行而改變。檢方差不多總是能夠提出關於被害公司研發或取得系爭技術所花費的金錢，不管這項技術是否含有符合成立營業秘密的要件。

但也有例外，法院沒有適用研發成本去評價營業秘密，在該案中，法院選擇一個合法買家的出價。在被告被因收受他人之物定罪後，該物一份供 450 畝土地商業發展之造園工程與灌溉設計圖，法院必須在多種計算標準中進行選擇：評估圖說，對被告主張該繪圖對其價值是零、繪圖所在之材料價值 1200 元、重新繪圖需花費 65000 元，為購買這份繪圖之契約上約定之價格 118400 元，80% 契約價格，因為 80% 內容被竊。在沒有公開市場的價格下，由於該圖說是唯一的，上訴審法院同意下級審選擇 118400 元之決定。

為什麼與其他三案為不同選擇，有分析指出：首先，買家出的價格是來自合法市場交易，而不是通常會過低估價的黑市交易。其次，買價明顯高於研發成本。其三，被偷的圖說很可能只使用於一個計畫。一次性計畫的研發成本可能低於合法買家的價格（因為這是營業秘密所有人唯一一次機會可以取得來支付營業開銷），而對可重複製作的商品或服務，研發成本可能高於合法買家支付之金額（因為營業秘密所有人可以透過重複多次買賣來支付其營業成本）。

伍、結論

在保護智慧財產權上，不論在國內，或國外，營業秘密法都是智慧財產法中發展上相對較為不發達的領域。近年來，為因應社會發展，立法院對原營業秘密法進行了大幅度修正，其中最重要的內容就是增訂刑事罰則。本文主要研究即是侵害營業秘密刑事案件營業秘密損害的認定。本文借鑒與參考美國量刑規則中關於損害認定，以及該領域中如何適用營業秘密損害賠償計算規定。司法院長期以來即致力於刑事案件中，仿照美國量刑規則建立一套具體、客觀的量刑規則。本文對營業秘密刑事案件之實務量刑應能作出一定貢獻。

科技部補助計畫衍生研發成果推廣資料表

日期:2016/10/29

科技部補助計畫	計畫名稱: 引進民事損害賠償計算方法於犯罪損害與犯罪所得之計算: 以侵害營業秘密犯罪為討論對象
	計畫主持人: 蔡蕙芳
	計畫編號: 104-2410-H-005-017- 學門領域: 刑事法
無研發成果推廣資料	

104年度專題研究計畫成果彙整表

計畫主持人：蔡蕙芳			計畫編號：104-2410-H-005-017-				
計畫名稱：引進民事損害賠償計算方法於犯罪損害與犯罪所得之計算：以侵害營業秘密犯罪為討論對象							
成果項目			量化	單位	質化 (說明：各成果項目請附佐證資料或細項說明，如期刊名稱、年份、卷期、起訖頁數、證號...等)		
國內	學術性論文	期刊論文		1	篇	「司法新聲」季刊第121期	
		研討會論文		0			
		專書		0	本		
		專書論文		0	章		
		技術報告		0	篇		
		其他		0	篇		
	智慧財產權及成果	專利權	發明專利	申請中	0	件	
				已獲得	0		
			新型/設計專利		0		
		商標權		0			
		營業秘密		0			
		積體電路電路布局權		0			
		著作權		0			
		品種權		0			
		其他		0			
	技術移轉	件數		0	件		
		收入		0	千元		
	國外	學術性論文	期刊論文		0	篇	
			研討會論文		0		
專書			0	本			
專書論文			0	章			
技術報告			0	篇			
其他			0	篇			
智慧財產權及成果		專利權	發明專利	申請中	0	件	
				已獲得	0		
			新型/設計專利		0		
		商標權		0			
		營業秘密		0			
		積體電路電路布局權		0			
		著作權		0			
		品種權		0			

		其他	0		
	技術移轉	件數	0	件	
		收入	0	千元	
參與計畫人力	本國籍	大專生	0	人次	
		碩士生	0		
		博士生	0		
		博士後研究員	0		
		專任助理	0		
	非本國籍	大專生	0		
		碩士生	0		
		博士生	0		
		博士後研究員	0		
		專任助理	0		
其他成果 (無法以量化表達之成果如辦理學術活動、獲得獎項、重要國際合作、研究成果國際影響力及其他協助產業技術發展之具體效益事項等，請以文字敘述填列。)					

科技部補助專題研究計畫成果自評表

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適合在學術期刊發表或申請專利、主要發現（簡要敘述成果是否具有政策應用參考價值及具影響公共利益之重大發現）或其他有關價值等，作一綜合評估。

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估

達成目標

未達成目標（請說明，以100字為限）

實驗失敗

因故實驗中斷

其他原因

說明：

2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形（請於其他欄註明專利及技轉之證號、合約、申請及洽談等詳細資訊）

論文： 已發表 未發表之文稿 撰寫中 無

專利： 已獲得 申請中 無

技轉： 已技轉 洽談中 無

其他：（以200字為限）

預計發表於「司法新聲」季刊第121期

3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性，以500字為限）

在保護智慧財產權上，不論在國內，或國外，營業秘密法都是智慧財產法中發展上相對較為不發達的領域。近年來，為因應社會發展，立法院對原營業秘密法進行了大幅度修正，其中最重要的內容就是增訂刑事罰則。本文主要研究即是侵害營業秘密刑事案件營業秘密損害的認定。本文試圖從引入民事損害賠償方法於刑法量刑領域。在研究方法上，主要是借鑒與參考美國量刑規則中關於損害認定，以及該領域中如何適用營業秘密損害賠償計算規定。

4. 主要發現

本研究具有政策應用參考價值： 否 是，建議提供機關司法院
（勾選「是」者，請列舉建議可提供施政參考之業務主管機關）

本研究具影響公共利益之重大發現： 否 是

說明：（以150字為限）

司法院長期以來即致力於刑事案件中，仿照美國量刑規則建立一套具體、客觀的量刑規則。本文對營業秘密刑事案件之實務量刑應能作出一定貢獻。